

STORCK v. SMHV (KARAMELLIPAPERIN MUOTO)

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2004*

Asiassa T-402/02,

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

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa kantaja vaatii kumottavaksi SMHV:n toisen valituslautakunnan 18.10.2002 tekemää päätöstä (asia R 0256/2001-2), jolla tämä epäsi rekisteröinnin karamellin muotoista käärepaperia esittävältä tavaramerkiltä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja M. Vilaras,
kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.12.2002 saapuneen kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.4.2003 saapuneen vastauksen,

ottaen huomioon istunnossa 16.6.2004 esitetyn,

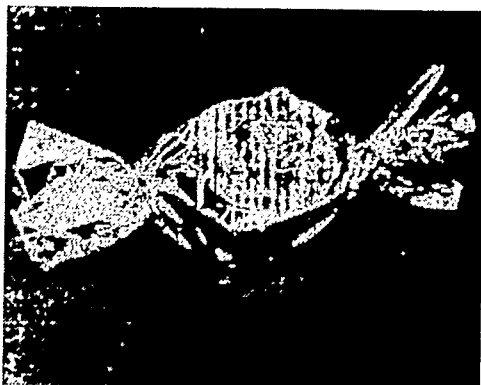
on antanut seuraavan

tuomion

Asian käsittelyn vaiheet

- ¹ Kantaja haki 30.3.1998 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavamerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun muutetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, esitti karamellin muotoista makeiskäärepaperin muotoa (ks. kuva alla).



- 3 Kantaja on määritellyt tavaramerkin kuvamerkiksi ja hakenut väriksi "vaaleanruskeaa (kermakaramelli)".

- 4 Tuotteet, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn muutettuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Makeiset".

- 5 Hakemuksen tutkinut virkamies ilmoitti 3.8.1998 kantajalle, ettei tämän tavaramerkkiä voitu hyväksyä rekisteröitäväksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

- 6 Kantaja esitti virkamiehen kielteistä kantaa koskevat huomautuksensa 5.10.1998 päivätyssä kirjeessään. Määriteltyään haetun merkin kolmiulotteiseksi kantaja totesi, että kyseisen pakkauksen muodon erikoisuus piili sen kullanhoidossa, jonka ansiosta sillä oli vaadittava vähimmäiserottamiskyky. Joka tapauksessa haettu tavaramerkki oli saanut erottamiskyvyn ”kermakaramellien” osalta käytössä.
- 7 Hakemuksen tutkinut virkamies totesi kantajan hakemuksen koskevan kuviomerkkiä ja hylkäsi sen sitten 19.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että merkillä ei ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä ja että se ei ollut saavuttanut erottamiskykyä käytössä kermakaramellien osalta saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
- 8 Kantaja valitti 13.3.2001 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:oon hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöksestä. Valituksessa kantaja vaati hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöstä kumottavaksi kokonaisuudessaan. Valitusperusteet esittävässä 18.5.2001 päivätyssä kirjelmässään kantaja pysyi kannassaan, jonka mukaan rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki oli kolmiulotteinen merkki, jossa yhdistyi kolme väriä eli läpikuultavan keltainen, kirkas kullaväri ja valkoinen. Toissijaisena vaihtoehtona se esitti haetun merkin tarkoittaman tuotteiden luettelon rajaamista pelkästään ”kermakaramelleihin”, mikäli merkin rekisteröinti evättäisiin ”makeisten” osalta puuttuvan merkkiä sellaisenaan koskevan erottamiskyvyn ja puuttuvan käytössä saadun erottamiskyvyn takia.
- 9 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.10.2002 tekemällään ja 31.10.2002 kantajalle tiedoksi annetulla päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, ettei merkki ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen ja ettei sitä myöskään voitu rekisteröidä asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

- 10 Valituslautakunta katsoi, ettei haettua tavaramerkkiä voitu rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, oli se sitten luonteeltaan kuviomerkki tai kolmiulotteinen merkki. Kääreen värin osalta valituslautakunta totesi — huomautettuaan tavaramerkkihakemuksessa haetun värin olevan ”vaaleanruskea (kermakaramelli)” — ettei se kyennyt erottamaan haetun merkin graafisesta ulkoasusta kantajan valitusperusteet ilmaisevassa kirjelmässä mainitsemia kolmea väriä. Kuvassa väri näyttää pikemminkin kullanväriältä tai siltä, että se sisältää sellaista kullansävyä, jota käytetään tavanomaisesti ja usein makeisten kääreissä elinkeinotoiminnassa. Lisäksi se katsoi, ettei kantajan esittämien seikoin ollut kyetty osoittamaan, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki oli saavuttanut käytössä erottamiskyvyn makeisten osalta yleensä tai erityisesti kermakaramellien osalta.

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

- 11 Kantaja pyysi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.5.2003 saapuneella kirjeellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastauskirjelmän jättämiseen lupaa, jota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtaja ei antanut.
- 12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoo riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Riidan kohde

Asianosaisten lausumat

14 Kantaja luonnehtii rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä milloin kuviomerkiksi, milloin kolmiulotteiseksi merkiksi.

15 Rekisteröitäväksi haetun värin osalta kantaja toteaa, että toisin kuin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa katsonut, haetun tavaramerkin graafisesta ulkoasusta ilmenee merkin käsittävän kolme väriä. Merkin keskialue on kullanvärinen, kun taas pyöreät reunat ovat kummatkin valkoisia ja läpikuultavan keltaisia. Läpinäkyvän ja -näkyättömän materiaalin kontrastin ansiosta merkistä saa kantajan mielestä kolmivärisen vaikutelman.

- 16 Kantaja vaatii riidanalaista päätöstä kumottavaksi kokonaisuudessaan ja kyseenalaistaa valituslautakunnan menettelyn, kun tämä ei pitänyt haettua tavaramerkkiä rekisteröitävissä olevana, mikä tapahtui väärin perustein, ja kun tämä myös hylkäsi tavaramerkkihakemuksen pelkästään "kermakaramellien" osalta senkin jälkeen kun kantaja oli — valitusperusteet esittävässä kirjelmässään sitä tapausta varten, ettei merkkiä rekisteröidä todellisen erottamiskyvyn puuttumisen takia makeisten osalta — rajannut hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden luetteloa. Tavaramerkin rekisteröintiä "kermakaramellien" osalta ei nimittäin voida kantajan mukaan missään tapauksessa evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.
- 17 SMHV huomauttaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin olevan kuviomerkki ja muistuttaa, että se oli kantajan rekisteröintihakemuksessa sellaiseksi määritetty.
- 18 Haetun merkin värin osalta SMHV toteaa, että kantaja oli hakemuksessaan ilmoittanut haettavaksi väriksi "vaaleanruskean (kermakaramelli)". SMHV viittaa valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 16 ja 17 kohdassa esittämiin toteamuksiin, joiden mukaan ensinnäkin haettavan tavaramerkin graafisesta ulkoasusta ilmenevä väri näyttää enemmän kullanväriä tai kultasävyiseltä kuin "vaaleanruskealta (kermakaramelli)" ja joiden mukaan toiseksi ulkoasusta on mahdoton erottaa kolmivärisyyttä (läpikuultavan keltainen, kirkkaan kullanväri ja valkoinen). Kuviomerkin ulkoasu on SMHV:n mielestä muita kuvauksia täsmällisempi ja paras niistä eri kuvauksista, joita merkistä on tehtävissä. Koska valituslautakunta on aivan ilmeisesti perustanut päätöksensä haetun merkin graafiseen ulkoasuun, ei viraston mukaan merkitystä ole sillä, että sen väriä luonnehditaan "kultasävyä" sisältäväksi, kuten valituslautakunta on tehnyt, tai kolmiväriseksi, kuten kantaja esittää.
- 19 Mitä taas tulee tuoteluettelon rajaamiseen yksinomaan "kermakaramelleihin", jota kantaja toissijaisena vaihtoehtona esittää valitusperusteet esittävässä kirjelmässään,

SMHV viittaa riidanalaisen päätöksen 28 kohtaan ja toteaa, että kermakaramelli-markkinoiden erottaminen makeismarkkinoista ei tässä tapauksessa vaikuta mitenkään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan kannalta tarkasteltuna.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 20 Kun otetaan huomioon asianosaisten erilaiset argumentit tietyistä rekisteröintihakemuksen osista, on peräjälkeen tutkittava rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kategoria, haettava väri ja tuon tavaramerkin tarkoittamat tuotteet.

Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kategoria

- 21 Kuten kantajan täyttämän tavaramerkkihakemuksen erityislomakkeesta käy ilmi, rekisteröintiä on haettu kuviomerkillä. Hakemuksen tutkineen virkamiehen ja valituslautakunnan käsittelyssä kantaja kuitenkin luonnehti merkkiä kolmiulotteiseksi. Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että arvioitaessa haetun merkin todellista erottamiskykyä ei merkitystä ole sillä, onko kyse kuviomerkistä vai kolmiulotteisesta merkistä. Lautakunnan mukaan ” — — jossakin tapauksessa on kyse makeiskääreen rakenteesta ja jossakin toisessa makeisille tavanomaiseen kääreeseen käärityn makeisen graafisesta ulkoasusta — — ”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kantaja luonnehti rekisteröitäväksi haettua merkkiä uudestaan.

- 22 Sen vuoksi ja kun kantaja ei missään tapauksessa ole tehnyt muutoshakemusta asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 13 säännön nojalla, on haettava tavaramerkkiä pidettävä kuviomerkinä (ks. tältä osin asia T-30/00, Henkel v. SMHV (pesuaineen kuva), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2663), joka muodostuu karamellin muotoisesta makeiskäärepaperin muodosta.

Rekisteröitäväksi haettava väri

- 23 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ”yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.
- 24 Asetuksen N:o 2868/95 3 säännön 1 kohdassa säädetään, että jollei hakija halua vaatia merkille jotakin tiettyä graafista muotoa tai väriä, merkki on kuvattava käyttäen tavanomaista kirjoitustapaa, esimerkiksi kirjoittamalla kirjaimet, numerot ja merkit hakemukseen. Saman säännön 2 kohdan mukaan muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa merkki on kuvattava hakemukseen liitettävällä erillisellä arkilla. Säännön 5 kohdassa säädetään, että haattaessa värillisen merkin rekisteröintiä on tämä mainittava hakemuksessa. Myös merkkiin kuuluvat värit on ilmoitettava. Edellä 2 kohdassa tarkoitettussa kuvauksessa on oltava värikuva merkistä.

- 25 Lisäksi oikeuskäytännössä on ilmaistu, että edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettulla graafisella esityksellä merkki on voitava esittää visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että merkki voidaan tunnistaa täsmällisesti. Täyttääkseen tehtävänsä asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa tarkoitettun graafisen esityksen on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, sellainen, että siihen on helppo tutustua, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen (ks. vastaavasti asia C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737 ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 28 ja 29 kohta).
- 26 Onkin katsottu, ettei tietyn värin pelkkä näyte sellaisenaan täytä edellisessä kohdassa asetettuja vaatimuksia, koska se voi muuttua ajan mittaan. Sitä vastoin värinäytteen ja värin sanallisen kuvauksen yhdistelmä voi muodostaa asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa tarkoitettun graafisen esityksen, kunhan kuvaus on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen sekä sellainen, että siihen on helppo tutustua, ymmärrettävä ja objektiivinen. Ellei yhdistelmä täytä graafiselle esitykselle asetettuja edellytyksiä siitä syystä, että se ei ole täsmällinen tai kestävä, tämä puute voidaan tarvittaessa korjata kuvaamalla väriä lisäksi kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla. Nämä koodit tiedetään maineensa puolesta täsmällisiksi ja vakiintuneiksi (em. asia Libertel, 31–38 kohta).
- 27 Tässä tapauksessa kantaja on haetun merkin värin ilmaisemiseen varatun erityislomakkeen kohdassa ilmoittanut haettavaksi väriksi vaaleanruskean (karamelli). Hakemuksen tutkinut virkamies katsoi merkin ulkoasun perusteella sen olevan kullanvärinen ja että kullattua käärettä, joka esittää joko kullansävyjä taikka punertavaa, sinertävää tai vihertävää kullansävyä, käytetään hyvin yleisesti juuri makeisalalla. Valituslautakunnassa kantaja puhui kolmesta väristä eli läpikuultavan keltaisesta, kirkkaan kullanvärisestä ja valkoisesta. Todettuaan kantajan puhuneen aluksi vaaleanruskeasta (karamelli) väristä valituslautakunta katsoi, että merkin graafisen ulkoasun perusteella väri näytti pikemminkin kullanväriältä tai kullansävyä sisältävältä, koska kantajan mainitsemaa merkin kolmivärisyyttä ei erottanut. Valituslautakunta totesi myös, ettei ollut harvinaista törmätä tämän värisiin makeiskääreisiin ja ettei sillä seikalla, että kantajan makeiset oli kääritty sellofaanipaperiin, jossa oli kullanvärinen muovinauha, ollut merkitystä. Lautakunnan mukaan tulos oli sama eli se, että makeiset näyttivät olevan käärittyjä

kullanväriseen kääreeseen, mikä oli tavallista makeiskääreissä (riidanalaisen päätöksen 14, 16 ja 17 kohta).

- 28 Kantajan hakeman värin selvän ja täsmällisen kuvauksen puuttuessa sekä eri kuvausten keskinäisen ja merkin graafisen ulkoasun värin kanssa esiintyvän ristiriitaisuuden vuoksi ja koska kansainvälisesti tunnettuihin yksilöimiskoodijärjestelmiin ei ole viitattu mitenkään sekä koska haettavat värit selventävää muutoshakemusta ei ole tehty asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti, valituslautakunta on täysin perustellusti perustanut arvionsa kullanväriin, joka on kyseisen merkin graafisesta ulkoasusta näkyvä vallitseva väri. Lisäksi kantaja on vastauksessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen istunnossa myöntänyt haetun tavaramerkin muodostuvan karamellinmuotoisesta sellofaanipaperista, jonka vallitseva väri on kullanväri.

Tavaramerkin käsittämät tuotteet

- 29 Asetuksen N:o 40/94 57–61 artiklasta ilmenee, että hakemuksen tutkineen virkamiehen päätökseen voi hakea muutosta valituslautakunnalta ja että hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöksen saanut voi valittaa siitä, mikäli hänen vaatimuksiaan ei ole hyväksytty. Asetuksen N:o 2868/95 48 säännön 1 kohdan mukaan valituksesta on ilmentävä eräitä seikkoja, kuten ”päätös, johon muutosta haetaan, ja vaaditun muutoksen tai kumoamisen laajuus”.

- 30 Tässä tapauksessa on riidatonta, että hakemuksen tutkinut virkamies on hylännyt kantajan tavaramerkkihakemuksen kuviomerkkiä koskevana hakemuksena kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden eli luokkaan 30 kuuluvien ”makeisten” osalta. Valituslautakuntaan 13.3.2001 tekemässään valituksessa kantaja vaati hakemuksen tutkineen virkamiehen tekemän päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan. Valitusperusteet esittävässä 18.5.2001 päivätyssä kirjelmässään kantaja kuitenkin toteaa toissijaisesti, että ”rekisteröintihakemuksen tavaraluetteloa rajataan kermakaramelleihin, mikäli merkiltä evätään rekisteröinti sen — joko merkillä sinänsä olevan tai sen käytössä saaman — erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi makeisten osalta — —”.
- 31 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 8 kohdassa, että hakemuksen tarkoituksena oli lähinnä hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöksen kumoaminen sillä perusteella, että haettu tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen, ja toissijaisesti sillä perusteella, että tavaramerkki oli rekisteröitävissä ”kermakaramellien” osalta käytössä saavutetun erottamiskyvyn vuoksi. Valitusperusteet tutkittuaan valituslautakunta hylkäsi valituksen perusteettomana kokonaan.
- 32 Kanteessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kantaja vaatii kumottavaksi riidanalaista päätöstä kokonaisuudessaan sen vuoksi, että valituslautakunta on väärin perustein evännyt haetun tavaramerkin rekisteröinnin ainoastaan ”kermakaramellien” osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla sen jälkeen, kun merkin käsittämien tuotteiden luetteloa oli rajattu valituslautakunnalle toissijaisesti esitetyllä tavalla.
- 33 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Näin ollen tavara- tai palveluluettelon rajoittamiseen on oikeus yksinomaan yhteisön tavaramerkin hakijalla, joka voi milloin tahansa pyytää SMHV:lta tällaista rajoittamista. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kokonainen tai osittainen peruutta-

minen tai hakemuksen sisältämän tavarat- tai palveluluettelon rajoittaminen on tällöin tehtävä nimenomaisesti ja ilman ehtoja (ks. vastaavasti asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 60 ja 61 kohta).

- 34 Tässä tapauksessa kantaja on esittänyt ainoastaan toissijaisena vaihtoehtona tavaramerkkihakemuksen käsittämän tavaraluettelon rajaamista ”kermakaramelleihin” eli yksinomaan siinä tapauksessa, että valituslautakunta aikoo hylätä ”makeisia” tarkoittavan hakemuksen. Kantaja ei siis ole rajoittanut tavaraluetteloa nimenomaisesti ja ehdottomasti, eikä kyseistä rajausta voida tämän vuoksi ottaa huomioon (em. asia ELLOS, tuomion 62 kohta).
- 35 Lisäksi oikeuskäytännössä on vahvistettu, että jotta yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoitus voitaisiin ottaa huomioon, tällainen rajoitus on tehtävä tiettyjen erityisten menettelysääntöjen mukaisesti, eli hakemuksen muuttamista on haettava asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 säännön mukaisesti (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sävy), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3843, 11 ja 12 kohta; asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 13 kohta ja asia T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU), tuomio 25.11.2003, Kok. 2003, s. II-4953, 30 kohta).
- 36 Näitä sääntöjä ei kuitenkaan ole noudatettu tässä tapauksessa, sillä kantaja on ilmaissut tuotteiden rajaamisen vain toissijaisesti 18.5.2001 päivätyssä kirjelmässään, esittämättä tätä tarkoittavaa tavaramerkkihakemuksen muutoshakemusta edellä mainittujen säännösten mukaisesti (ks. vastaavasti em. oranssin sävyä koskenut asia, tuomion 12 kohta).

- 37 Joka tapauksessa riidanalaisen päätöksen 28 kohdasta käy ilmi, että valituslautakunta on tutkinut kantajan esityksen rajata toissijaisena vaihtoehtona tuoteluetteloa ”kermakaramelleihin” ja katsonut, ettei tällä ole vaikutusta todellisen erottamiskyvyn tai käytössä saavutetun erottamiskyvyn arviointiin. Valituslautakunta toteaa, että olivatpa kyseessä makeiset tai kermakaramellit, sen arvio tavaramerkin rekisteröintikyvyttömyydestä, joka johtuu kahdesta mainitusta ehdottomasta hylkäysperusteesta, ei menetä oikeellisuuttaan.
- 38 Edellä todetun perusteella nyt käsiteltävänä olevan kanteen tarkoituksena on tulkittava olevan riidanalaisen päätöksen kumoaminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisen soveltamisen vuoksi kaikkien haetun tavaramerkin käsittämien tuotteiden (eli makeisten) osalta ja saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan virheellisen soveltamisen vuoksi näiden tuotteiden ja erityisesti kermakaramellien osalta.

Pääasia

- 39 Kanteensa tueksi kantaja esittää neljä kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, toinen 7 artiklan 3 kohdan, kolmas 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen ja neljäs 73 artiklan virheellistä soveltamista.

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

Asianosaisten lausumat

- 40 Kantajan mielestä rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vaadittava vähimmäiserottamiskyky.

- 41 Ensinnäkään valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa mainitsema edellytys haetun merkin iskevyydestä tai erityisestä huomioarvosta ei ole mitenkään välttämätön. Valituslautakunta on väärin perustein pitänyt haettua tavaramerkkiä tavallisena ja todennut, ettei se eroa merkittävästi tavanomaisista merkeistä ja että kääreen väri on hyvin laajalti käytetty elinkeinotoiminnassa. Riidanalaisessa päätöksessä ei esitetä näiden väitteiden tueksi yhtäkään esimerkkiä. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmä on kantajan mukaan päinvastoin ainutlaatuinen markkinoilla, eikä sitä voida pitää "tavallisena". Tämän ohella kantajan "Werther's Original" (Werther's Echte) kermakaramellin tehokkaan markkinoinnin takia kyseinen haettu merkki näyttäytyy kuluttajien mielessä selvänä kermakaramellin kääreenä.
- 42 Kantaja toteaa tämän jälkeen, että makeismarkkinoilla yleensä ja erityisesti kermakaramellimarkkinoilla vallitsee suuri muotojen ja värien vapaus. Kyseisen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin konkreettinen koostumus on erityisen helppo omaksua ja liittyy tarkoitukselliseen päätökseen antaa kuluttajalle tunnusmerkki. Haetun merkin kolme väriä, joita valituslautakunta — kantajan mielestä käsittelemättömästi — ei erota, näkyvät yhdellä silmäyksellä merkistä. Merkin keskiosa on kullavärinen, kun taas karamellin muodon muodostavat reunat ovat valkoisia ja läpikuultavan keltaisia. Läpinäkyvän ja -näkyvämmän kalvon välinen kontrasti antaa merkistä kolmivärisen vaikutelman ja tekee sen koostumuksesta epätavanomaisen.
- 43 Lopuksi kantaja toteaa, ettei valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 28 kohtaa lukuun ottamatta käsitellyt lainkaan kermakaramellisegmentin erityisyyttä, jolla segmentillä kääreikäytäntö eroaa yleisten makeisten osalta vallitsevasta käytännöstä, mikä tapahtui huolimatta kantajan toissijaisesta valituslautakunnassa esittämästä merkin tarkoittaman tavaraluettelon rajaamisesta kermakaramelleihin.

- 44 SMHV kiistää kantajan väitteen ja painottaa, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Sekä kääreen muoto että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin graafisessa ulkoasussa näkyvä kullinväri ovat yleisiä markkinoilla. Tämän vuoksi asianomainen kuluttaja ei voi havaita ja muistaa merkin omaperäisyyttä, jota kantaja korostaa, merkkinä tuotteen kaupallisesta alkuperästä.
- 45 Tämä koskee sekä makeismarkkinoita yleensä että kermakaramellimarkkinoita erityisesti. Tämän seurauksena — kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa todennut — näitten kahden markkinoiden eriyttäminen on merkityksentöntä arvioitaessa kyseisen merkin erottamiskykyä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 46 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei saa rekisteröidä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa vain osassa yhteisöä”.
- 47 Ensiksikin oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, 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. Tässä säännöksessä tarkoitetut merkit ovat lisäksi sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli ne eivät kykene yksilöimään tavarain tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä

hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavarain tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2235, 20 kohta ja asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 28 kohta).

- 48 Näin ollen tavaramerkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä (em. asia BEST BUY, tuomion 22 kohta ja pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 29 kohta).
- 49 Edellä mainitun ensimmäisen arvion osalta on huomattava, että haettu merkki muodostuu ulkonaisesti kyseisten tuotteiden kääreestä eli makeisten pakkaamiseen tarkoitettusta karamellin muotoisen makeiskäärepaperin ulkoasusta eikä tuotteen itsensä muodosta (pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 30 kohta).
- 50 Kohderyhmän osalta on todettava, että kyseessä olevat makeiset ovat päivittäistavaroita, jotka on tarkoitettu yleiseen kulutukseen kaikkialla yhteisön maissa. Näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ottaen huomioon tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 33 kohta).
- 51 On niin ikään muistettava, että siihen, miten kohderyhmä näkee merkin, vaikuttaa kohderyhmän tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisen tavara- tai palvelukategorian mukaan (munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 42 kohta ja pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 34 kohta).

- 52 Riidanalaisesta päätöksestä ja erityisesti sen 12, 13, 18 ja 19 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta tutki haetun tavaramerkin edellä esitetyn mukaisesti.
- 53 Toiseksi on huomattava, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tehdä eroa eri tavaramerkkikategorioiden välille. Niinpä ei ole tarpeen soveltaa tuotteen itsensä ulkoasusta — tai, kuten tässä, tuotteen kääreen muodosta — muodostuvan kuvamerkin erottamiskykyä arvioitaessa muihin tavaramerkkikategorioidiin sovellettavia kriteerejä ankarampia kriteerejä (munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 44 kohta ja pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 35 kohta).
- 54 Näin ollen arvioitaessa, ymmärretäänkö kohdeyleisössä kyseisen kääreen muodon ja värin yhdistelmän ilmaisevan tavaran alkuperää, on tarkasteltava tästä yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa, mikä ei estä sitä, että tavaramerkin ulkoasun eri piirteitä tarkastellaan peräkkäin (asia T-337/99, Henkel v. SMHV (pyöreä punavalkoinen tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2597, 49 kohta ja munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 54 kohta).
- 55 On todettava, ettei valituslautakunta ole soveltanut väärin lakia katsoessaan, että ”kyseisen merkin koostumus (makeiskääre, vaaleanruskea tai kullanvärinen) ei eroa perustavalla tavalla muista elinkeinotoiminnassa tavallisista ulkoasuista” (riidanalaisen päätöksen 14 kohta).
- 56 Lautakunta on aivan oikein riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa todennut, että kiistanalaisen kääreen muoto on ”normaali ja perinteinen makeiskääreen muoto” ja että markkinoilla on ”suuri määrä näin käärittyjä makeisia”. Sama koskee kyseisen kääreen väriä eli vaaleanruskeaa (kermakaramelli) tai — kuten haetun merkin

graafisesta ulkoasusta käy ilmi — kullanväriä tai kullansävyä. Näissä väreissä itsessään ei ole mitään epätavallista, eikä ole harvinaista nähdä niitä käytettävän makeiskääreissä, kuten lautakunta on aiheellisesti todennut riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa. Niinpä se on täysin perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että tässä tapauksessa keskivertokuluttaja ei näe kyseistä tavaramerkkiä sellaisenaan merkiksi tuotteen kaupallisesta alkuperästä vaan ainoastaan makeiskääreenä eikä sen enempänä ja että nämä arviot haetun tavaramerkin todellisen erottamiskyvyn puuttumisesta jäävät voimaan, vaikka tuon tavaramerkin tarkoittamina tuotteina olisivatkin pelkästään ”makeiset” (ks. riidanalaisen päätöksen 28 kohta).

57 Niin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmän ominaispiirteet eivät eroa riittävästi makeisten tai kermakaramellien kääreissä usein käytettävien perusmuotojen ominaispiirteistä, minkä vuoksi kohdeyleisö ei voi muistaa niitä merkkeinä kaupallisesta alkuperästä. Kyseinen karamellin muotoinen makeiskääre vaaleanruskeana tai kullanvärisenä ei asiallisesti eroa kyseessä olevien tuotteiden (makeiset, kermakaramellit) kääreistä, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, ja se mielletään luontaisesti tyyppilliseksi näiden tuotteiden kääreen muodoksi.

58 Riidanalaisen päätöksen 14–17 ja 28 kohdassa oleva viittaus makeis- tai kermakaramellikaupassa tavanomaiseen käytäntöön konkreettisia esimerkkejä esittämättä ei saata kyseenalaiseksi valintalautakunnan arviota siitä, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki sellaisenaan ole erottamiskykyinen. Katsossaan, ettei haetun merkin muodon ja värin yhdistelmä ole epätavallinen elinkeinotoiminnassa, lautakunta nimittäin perustaa näkemyksensä asiallisesti makeisten tai kermakaramellien kaltaisten kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea 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).

- 59 Kolmanneksi on todettava, että vastoin kantajan väitteitä kyseisen kääreen muodon toteutuksen kustannukset eivät kuulu merkityksellisiin arviointiperusteisiin, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä. Tässä esillä olevan kaltainen erottamiskyvytön muoto ei näet voi saavuttaa erottamiskykyä toteutuksensa aiheuttamien kustannusten perusteella.
- 60 Neljänneksi on todettava, että valituslautakunta on aivan aiheellisesti tuonut riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa esiin vaaran kyseisen kääreen monopolisoinnista makeisten osalta, koska tämä arvio tulee vahvistaneeksi kääreen erottamiskyvyn puuttumisen näiden tuotteiden osalta sen yleisen edun mukaisesti, joka piilee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan ehdottoman hylkäysperusteen taustalla.
- 61 On vielä lopuksi hylättävä kantajan väite siitä, että kuluttajat mieltävät kyseessä olevan kääreen muodon tavaramerkiksi "Werther's Original" -kermakaramellin tehokkaan markkinoinnin johdosta tässä pakkausmuodossa. Vaikka näet väitettä pidettäisiin totena, tällainen markkinointi voitaisiin ottaa huomioon ainoastaan arvioitaessa haetun merkin käytössä saavuttamaa erottamiskykyä, ei arvioitaessa sen todellista erottamiskykyä.
- 62 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin avulla ei tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan ole mahdollista tunnistaa asianomaisia tuotteita ja erottaa niitä muuta kaupallista alkuperää olevista tuotteista. Merkki on siten vailla erottamiskykyä näiden tuotteiden osalta.

- 63 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista

Asianosaisten lausumat

- 64 Kantaja katsoo, että hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki on rekisteröitävissä sen vuoksi, että se on käytössä saanut erottamiskyvyn erityisesti kermakaramellien osalta.
- 65 Merkin käytön ja vakiintumisen toteamiseksi valituslautakunnan olisi kantajan mielestä pitänyt tutkia tilannetta relevanteilla markkinoilla kuten myös kääreitä koskevia erityisiä taustatietoja yleensä. Taustatietojen, markkinatilanteen, tuotteen jakelua koskevan liikevaihdon ja tehtyjen tutkimusten valossa on ilmeistä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on todella vakiintunut markkinoille. Lautakunta on jättänyt huomiotta, että kuluttajat saattavat mieltää kääreen muista markkinoilla olevista merkeistä erillisellä tavalla ja pitää sitä merkkinä alkuperästä.
- 66 Tältä osin kantaja painottaa käyttävänsä haettua merkkiä täysin tarkoituksellisesti jo vuosikymmeniä tunnetun "Werther's Original" -makeisensa tunnistettavaksi tekemiseen, minkä vuoksi mainoksissa kyseinen tavaramerkki on aina suuressa koossa ja hyvin näytteillä. Lisäksi kuluttaja havaitsee värit ja muodot ennen pystymistään saamaan tarkasti selvää mahdollisesta tekstistä. Näin on asian laita etenkin tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon, että värivalinnan johdosta makeiskääreessä oleva teksti tuskin erottuu rekisteröitäväksi haetun merkin väristä. Merkityksellistä

onkin ainoastaan kuluttajan näkemä, kuten Bundesgerichtshof (Saksa) on 5.4.2001 antamassaan tuomiossa todennut. Tätä valituslautakunta ei ole ottanut huomioon.

- 67 Valituslautakunnalle esitetyt myyntiluvut riittävät kantajan mukaan osoittamaan haetun tavaramerkin käytön. Kantajan mielestä ei ollut tarpeen esittää markkina-osuuden määrittämistä varten vertailulukuja muun muassa siksi, että myyntilukuja tukevat eri jäsenvaltioissa tehtyjen tutkimusten tulokset. Näistä tutkimuksista käy ilmi tuotteen hyvä tunnettuus (59,4–85 prosenttia Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa). Tavaramerkin vakiintumista käytön kautta on arvioitava tunnettuuden eikä kilpaileviin tuotteisiin verrattun markkina-aseman perusteella.
- 68 Kantaja toteaa lopuksi olevansa valmis haetun tavaramerkin käytön osoittamiseen toimittamaan lisätietoa, esittämään todistajien lausuntoja ja käyttämään asiantuntijoita, mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pitää tällaista tarpeellisena.
- 69 SMHV viittaa oikeuskäytännöstä nähtävissä oleviin tavaramerkin käytön kautta saadun erottamiskyvyn arviointiperusteisiin ja toteaa ensinnäkin, että pitää kyllä paikkansa, että makeiskääreet voivat käyttönsä takia toimia merkkinä alkuperästä, mutta että tässä tapauksessa tähän vaadittavia edellytyksiä ei ole kyetty näyttämään toteen.
- 70 SMHV:n mielestä hakemuksen tutkinut virkamies ja valituslautakunta ovat aiheellisesti päätyneet siihen, että kantajan esittämät todisteet eivät riitä osoittamaan haetun tavaramerkin saavuttaneen käytössä erottamiskyvyn.

- 71 Kantajan esittämät myyntiluvut ovat riittämättömiä, ellei samalla ilmoiteta huomioon otettavien tuotteiden markkinoiden kokonaisvolyymiä tai arvioida kilpailevien yritysten myyntiä. Tässä tapauksessa esillä olevien kaltaisten massatuotantotuotteiden tapauksessa ratkaisevana kriteerinä on markkinaosuus eikä pelkkä myynti, joka ei riitä osoittamaan merkin tunnettuutta.
- 72 Kantajan 27 729 000 Saksan markan (DEM) mainontakulut vuodelta 1998 sekä noin 10 000 000–17 500 000 DEM:n suuruiset mainontakulut vuosilta 1994–1997 useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa eivät myöskään ole todiste. Kantajan tämän väitteensä tueksi esittämän taulukon perusteella ei nimittäin ole mitenkään mahdollista määrittää, mitä kustannuksia mainitut kulut ovat, eli kohdistuvatko ne tavaramerkkiin "Werther's Original", makeisen muotoon, sen kääreeseen tai johonkin aivan muuhun. Tämän ohella nämä tiedot tuskin ovat hyödyllisiä sellaisten tietojen puuttuessa, joiden perusteella on mahdollista saada käsitys kyseisten tuotteiden markkinoille ominaisesta mainonnan määrästä.
- 73 Seitsemässä Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja Norjassa tehdyissä tutkimuksissa viitattiin tavaramerkkeihin "WERTHER'S", "Werther's Original" tai "W.O", eivätkä ne sisältäneet mitään viittausta asianomaiseen kääreeseen. Sen vuoksi ei ole näytetty toteen, että kantaja olisi onnistunut tekemään kääreen tunnetuksi yleisön keskuudessa. Tämän ohella käyttö olisi pitänyt osoittaa kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikilla yhteisön alueilla, joissa hylkäysperuste vallitsee. Kantajan esittämissä asiakirjoissa ei kuitenkaan viitata Ranskan tai Italian tapaisiin merkittäviin markkina-alueisiin. Ei myöskään ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen kannalta riittävää todistaa tuotteen tietyn muodon käyttöä, vaan tämän lisäksi on osoitettava käyttötilanne sellaiseksi, että kyseinen muoto ilmentää tavaramerkkiä (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 65 kohta).

- 74 Toiseksi SMHV katsoo, että kyseessä olevan tuoteluettelon rajaaminen pelkästään makeisiin, mitä kantaja on esittänyt toissijaisena vaihtoehtona valituslautakunnassa, ei voi vaikuttaa arviointiin, joka koskee sitä, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki saanut käytön kautta erottamiskyvyn.
- 75 Lopuksi SMHV toteaa, ettei kantajan ehdotusta lisätodisteiden toimittamisesta merkin käytön osoittamiseksi voida hyväksyä. Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa näet koskee SMHV:n valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuuden todentamista asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaisesti, mikä tarkoittaa, että ensimmäistä kertaa vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetty näyttö on jätettävä huomiotta ilman velvollisuutta tutkia sen arvoa todisteena (asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 ja 62 kohta). Tämän vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sitäkään suuremmalla syyllä voi vaatia kantajaa esittämään uutta näyttöä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 76 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettut ehdottomat hylkäysperusteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, jos merkki on saavuttanut käytössä erottamiskyvyn niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden suhteen rekisteröintiä haetaan. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan tarkoittamassa tilanteessa nimittäin se, että kohderyhmä mieltää kyseessä olevan tavaramerkin muodostavan tunnuksen merkiksi tavaran tai palvelun kaupallisesta alkuperästä, on tulosta tavaramerkin hakijan taloudellisesta ponnistelusta. Tämä seikka oikeuttaa jättämään huomiotta saman artiklan 1 kohdan b–d alakohdan taustalla piilevän yleisen edun, jonka mukaan näissä säännöksissä tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava vapaasti kaikkien käytettävissä, jottei yhdelle talouden toimijalle anneta laitonta kilpailuetua (ks. asia T-323/00, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. II-1391, 41 kohta).

- 77 Oikeuskäytännöstä ensinnäkin seuraa, että erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin käytön kautta edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen merkin ansiosta asianomaiset tavarat tai palvelut tietyltä yritykseltä oleviksi. Tilanteita, joissa erottamiskyvyn saavuttamista käytön perusteella koskevan edellytyksen voidaan katsoa täyttyneen, ei kuitenkaan voida määrittellä yksinomaan yleisten ja abstraktien tietojen, kuten tiettyjen prosenttiosuuksien perusteella (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta; em. asia Philips, tuomion 61 ja 62 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 42 kohta).
- 78 Toiseksi tavaramerkin rekisteröimiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla merkin käytössä saavuttama erottamiskyky on osoitettava siinä osassa Euroopan unionia, jossa se puuttui 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan kannalta (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 43 ja 47 kohta).
- 79 Arvioitaessa tässä asiassa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on kolmanneksi otettava huomioon sellaiset tekijät kuten tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, samoin kuin kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos näiden seikkojen perusteella asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella tavarantoimittajan yrityksen tavaraksi, asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa asetettu rekisteröinnin edellytys täyttyy (em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 52 kohta; em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta sekä olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 44 kohta).

- 80 Neljänneksi tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on niin ikään arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja ottamalla huomioon kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).
- 81 Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta käsiteltävänä olevassa asiassa soveltanut lakia väärin jättäessään huomiotta kantajan väitteet siitä, että haettu merkki olisi pitänyt rekisteröidä kyseisten tuotteiden ja erityisesti kerma-karamellien osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.
- 82 Mitä ensiksikin tulee kantajan väitteisiin, jotka perustuvat tuotteiden myyntilukuihin yhteisössä vuosina 1994–1998, lautakunta on aivan oikein katsonut, etteivät ne tässä tapauksessa ole omiaan osoittamaan, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki oli saanut käytön perusteella erottamiskyvyn.
- 83 Riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa valituslautakunta katsoi oikeudellisesti riittävällä tavalla, ettei mainittujen lukujen perusteella ollut mahdollista arvioida kantajan hakeman tavaramerkin merkkinäosuutta. Kyseisessä kääreessä myytyjen makeisten yksikkö- ja tonnimäärää koskevista tiedoista huolimatta ”todenmukaisen arvion tekeminen [kantajan] markkinavoimasta ei ol[lut] mahdollista, koska tietoja huomioon otettavien markkinoiden kokonaisvolyymistä tai arvioita kilpailevien yritysten myynnistä, johon kantajan lukuja [olisi voitu] verrata, ei ole”. Näin ollen valituslautakunta on niin ikään aivan oikein päätenyt samassa riidanalaisen päätöksen kohdassa siihen, että vaikka mainittujen numerotietojen perusteella olisikin ollut mahdollista arvioida kantajan rekisteröitäväksi hakeman tavaramerkin merkkinäosuus, ne eivät olisi pakostakaan todistaneet, että juuri ”kullanvärisen makeiskääreen kuluttajat mielsivät merkiksi alkuperästä”. Tämä arvio saa vahvistuksensa siitä, että kyseiset myyntiluvut kyllä osoittavat kantajan markkinoineen ”Werther’s Original” -kermakaramellia relevanteilla markkinoilla mutta eivät

kuitenkaan ole todiste siitä, että kyseistä kääreen muotoa käytettiin tavaramerkkinä merkitsemään asianomainen tuote.

- 84 Valituslautakunta on myös täysin aiheellisesti katsonut, että kantajan mainontakulujen osalta vallitsivat samat ongelmat kuin edellä mainittujen myyntilukujen suhteen. Lautakunta huomautti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että kantajan näistä kuluista esittämät seikat tuskin ovat hyödyksi, koska ”mikään ei mahdollista [nut] käsityksen saamista mainonnan määrästä kyseisillä markkinoilla”. Lisäksi, kuten SMHV täysin perustellusti huomauttaa, kantajan esittämän kyseisiä mainoskuluja koskevan taulukon perusteella ei ole mahdollista määrittää, mitä kustannuksia mainitut kulut ovat, eli kohdistuvatko ne tavaramerkkiin ”Werther’s Original”, makeisen muotoon, sen kääreeseen tai johonkin aivan muuhun. Niinpä tämä mainosmateriaali ei voi olla todiste merkin käytöstä sellaisena kuin sitä on haettu eikä myöskään todiste siitä, että kohderyhmä käsittää merkin ilmaisevan tuotteiden kaupallista alkuperää (olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 51 kohta).
- 85 Tämän ohella, kuten valituslautakunta on samassa riidanalaisen päätöksen kohdassa todennut, kyseiset kustannukset olivat alhaisia ”lukuisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa”, ja ”nämä tiedot jopa puuttuivat kokonaan eräiden jäsenvaltioiden osalta”. Viitteenä olevan ajanjakson (1994–1998) yhdeltäkään vuodelta kustannuksia ei ole selostettu kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta.
- 86 Tältä osin on muistettava, ettei riidanalainen päätös sisällä mitään toteamusta siitä yhteisön osasta, jossa rekisteröitäväksi haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky. Muiden kuin sanamerkkien tapauksessa — kuten tässä — on kuitenkin paikallaan lähteä oletuksesta, että niiden erottamiskyvyn arviointi on sama kaikkialla

yhteisössä, ellei konkreettisia vastasyitä ole. Koska esillä olevassa tapauksessa asiakirjoista ei käy ilmi, miten asia on, on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on olemassa rekisteröitäväksi haetun merkin osalta kaikkialla yhteisössä. Niinpä merkin on oltava tullut käytössä erottamiskykyiseksi kaikkialla yhteisössä, jotta se voidaan rekisteröidä asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla (olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 47 kohta ja em. asia OPTIONS, tuomion 27 kohta).

- 87 Näin ollen edellä mainitut mainoskulut eivät missään tapauksessa voi toimia todisteena siitä, että kaikkialla yhteisössä vuosina 1994–1998 kohderyhmä tai ainakin sen merkittävä osa käsitti haetun tavaramerkin merkiksi kyseessä olevien tuotteiden kaupallisesta alkuperästä.
- 88 Mitä lopulta tulee valituslautakunnan arvioitavaksi annettuihin tutkimustuloksiin tavaramerkkien "WERTHER'S", "Werther's Original" ja "W.O" vakiintuneisuudesta kantajan kermakaramelleille, lautakunta on aiheellisesti todennut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että nämä Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa toteutettujen tutkimusten tulokset "eivät sisällä tietoa kullankäyttöisen makeiskäärepaperin mahdollisesta erottamiskyvystä", vaan "niiden ainoana tarkoituksena oli selvittää nimityksen 'Werther's Original' tunnettuus". On syytä lisätä, että mainittuja tutkimuksiakaan ei toteutettu kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa ja että niin muodoin ne eivät voi missään tapauksessa toimia todisteena kyseessä olevan tunnuksen vakiintuneisuudesta tavaramerkkinä kaikkialla yhteisössä (ks. edellä 78 ja 86 kohta).
- 89 Edellä todetusta seuraa, ettei kantaja ole näyttänyt kermakaramellien eikä makeisten yleensä osalta toteen sitä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on saavuttanut kaikkialla yhteisössä käytössä erottamiskyvyn asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla.

- 90 Tämän johdosta toinenkin kanneperuste on hylättävä perusteettomana ilman, että on tarpeen määrätä kantajan vaatimia väli-toimia.

Kolmas, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

- 91 Kantaja väittää valituslautakunnan soveltaneen väärin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, jonka mukaan SMHV on velvollinen viran puolesta tutkimaan tosiseikat. Mikään ei näet mahdollistanut sen perustan määrittämistä, jolla lautakunta esitti riidanalaisen päätöksen 14–16 ja 28 kohdassa toteamuksia tosiseikoista, jotka koskivat tavaramerkin kokoonpanon väitettyä tavanomaisuutta. Kantaja katsoo lisäksi, että SMHV:n olisi pitänyt ryhtyä lisätutkimuksiin haetun merkin vakiintuneisuuden osoittamista varten.
- 92 SMHV väittää kyseessä olevan kääreen muodon ja värin tavanomaisuutta koskevan toteamuksen olevan — kuten riidanalaisen päätöksen 14–16 kohdasta ilmenee — seurausta käytännön kokemuksesta. Kernakaramellimarkkinoiden erottamisella erilleen yleisistä makeismarkkinoista ei ole sen mielestä mitään vaikutusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan eikä 7 artiklan 3 kohdan kannalta.
- 93 Virasto toteaa lisäksi olevansa velvollinen tutkimaan tosiseikat, jotka ovat omiaan antamaan rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille erottamiskyvyn käytön perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla, ainoastaan

siinä tapauksessa, että hakija on vedonnut niihin. Se ei ole myöskään velvollinen itse ryhtymään muihin tutkimuksiin kyseisen kääreen vakiintuneisuudesta (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 47 ja 48 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 94 Kantaja väittää valituslautakunnan soveltaneen väärin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, jonka mukaan ”menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta”. Lautakunta ei ensinnäkään perustellut riidanalaisen päätöksen 14–16 ja 28 kohdassa esittämiään toteamuksia rekisteröitäväksi haetun merkin ”tavallisuudesta”. Toiseksi lautakunnan olisi pitänyt ryhtyä lisätutkimuksiin osoittaakseen haetun tavaramerkin käytön.
- 95 Ensimmäinen väite on hylättävä perusteettomana ensimmäisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessä ja edellä 55–58 kohdassa esitetyn nojalla.
- 96 Toisen väitteen osalta puolestaan on huomattava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta ei ole sääntöä, jonka mukaan SMHV:n (eli hakemuksen tutkineen virkamiehen tai tilanteen mukaan valituslautakunnan) tutkimuksen olisi kohdistuttava ainoastaan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, toisin kuin saman asetuksen suhteellisia hylkäysperusteita koskevan 74 artiklan 1 kohdan lopussa säädetään. Kun tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, SMHV:n on käytännössä mahdotonta ottaa huomioon se, että haettu tavaramerkki on saavuttanut tällaisen erottamiskyvyn. On siis katsottava, että ultra posse nemo obligatur -periaatteen (älköön ketään velvoitettako enempään kuin hän pystyy) mukaisesti ja asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä

virkkeessä vahvistetusta siitä säännöstä huolimatta, jonka mukaan SMHV "tutkii asiasisällön viran puolesta", sen velvollisuutena on tutkia tosiseikkoja, joiden vuoksi haettu tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/93 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ainoastaan, jos hakija on vedonnut niihin (em. asia ECOPY, tuomion 47 kohta).

- 97 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on riidatonta, että kantaja on esittänyt SMHV:lle haetun merkin käytössä saavutetun erottamiskyvyn osoittaakseen todisteita, joihin lautakunta on perustanut arvionsa. Näin ollen mikään lisävelvollisuus ei koske viraston elimiä, ei myöskään velvollisuus tutkia asiakirjoja enemmän tältä kannalta, jotta kantajan esittämien todisteiden puuttuva todistusvoima korvattaisiin. Tämän vuoksi toinen väitekin on hylättävä perusteettomana, kuten myös kolmas kanneperuste kokonaisuudessaan.

Neljäs, asetuksen N:o 40/94 73 artiklan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

- 98 Kantaja väittää, ettei sitä ole kuultu tarvittavassa määrin, mikä on vastoin asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa. Kantajan mielestä valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kaikkia niitä asiakirjoja, jotka kantaja oli esittänyt osoittaakseen haetun merkin käytön kautta saavuttaman erottamiskyvyn. Kantajan 5.10.1998 päivätyssä kirjeessä tehtyä ehdotusta (mainittu edellä 6 kohdassa) mahdollisesta lisätietojen toimittamisesta erityisesti merkin käytön merkittävydestä ei myöskään otettu huomioon. Kantaja toteaa lopuksi voivansa esittää lisätodisteita näyttääkseen toteen merkin vakiintuneisuuden, mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien pitää tätä tarpeellisena.

- 99 SMHV toistaa väitteensä, jonka mukaan riidanalaisesta päätöksestä ilmenee valituslautakunnan tutkineen kaikki kantajan esittämät asiakirjat (tutkimukset, liikevaihtoluvut, mainontakulut) ja katsoneen perustellusti, etteivät ne riittävästi osoittaneet haetun tavaramerkin saaneen käytössä erottamiskykyä. SMHV ei myöskään mielestään ole velvollinen suostumaan kantajan mainittuun ehdotukseen. Kantajan ehdotusta uusien todisteiden esittämisestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei sitäkään voida hyväksyä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 100 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV:n ratkaisut voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
- 101 Kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon kaikkia niitä asiakirjoja, jotka kantaja oli esittänyt osoittaakseen haetun merkin käytön, on hylättävä, koska se perustuu virheelliseen oletukseen. Riidanalaisen päätöksen 24–29 kohdasta näet ilmenee, että valituslautakunta on tutkinut kaiken mutta ei ole pitänyt näyttöä riittävänä osoittamaan hakemuksen kohteena olleen merkin saavuttaneen käytössä erottamiskyvyn. Koska kantaja lisäksi on itse toimittanut kyseiset asiakirjat, se on ilmeisestikin voinut ottaa kantaa niihin ja niiden merkitykseen.
- 102 Kantajan toistakaan kanneperustetta ei siis voida hyväksyä.
- 103 Asiassa ei ole kiistetty sitä, että kantaja on esittänyt hakemuksen tutkineelle virkamiehelle luettelon, jossa on mainittu ”Werther’s Original” -kermakaramellin myyntimäärät tonneina vuosilta 1993–1997 useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa (ks. riidanalaisen päätöksen 4 kohta). Hakemuksen tutkinut virkamies on

katsonut, että ”kantajan liikevaihdon perusteella ei ole mahdollista päätellä, että kuluttaja tunnistaa nämä makeiset niiden kääreestä ja yhdistää ne yhteen ainoaan yritykseen” ja että ”koska vertailulukuja kilpailevien yritysten osalta tai kokonaismarkkinoita koskevia tietoja ei ole, on mahdotonta arvioida liikevaihtolukuja” (ks. riidanalaisen päätöksen 5 kohdan toinen luetelmakohta).

104 Valituslautakunnassa kantaja ei kuitenkaan ole esittänyt mitään vertailutietoja omasta ja kilpailijoidensa markkinaosuudesta. Se on sitä vastoin esittänyt vastaavia taulukoita mainitun makeisen myynnistä vuosina 1994–1998 ja muita tietoja (tutkimuksista ja mainoskuluista), jotka sen mielestä osoittavat tavaramerkin vakiintuneisuuden.

105 Näin ollen SMHV:n elimiin ei voida kohdistaa moitteita — eikä myöskään valituslautakuntaan — sen vuoksi, että ne ovat perustaneet päätöksensä syihin, joista kantaja ei ole voinut esittää näkemystään.

106 Lopuksi on hylättävä kantajan pyyntö saada toimittaa tarvittaessa merkin vakiintuneisuudesta lisätodisteita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Tältä osin on riittävää todeta, että oikeuskäytännön mukaan todisteilla, joita ei ole esitetty SMHV:ssa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä, ei voida kyseenalaistaa riidanalaisen päätöksen laillisuutta (olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

107 Tämän johdosta neljäskin kanneperuste on hylättävä.

108 Kaiken todetun perusteella esillä oleva kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 109 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 vastaajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

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

Legal

Tiili

Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä marraskuuta 2004.

H. Jung

H. Legal

kirjaaja

neljännen jaoston puheenjohtaja