

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

7 päivänä lokakuuta 2004\*

Asiassa C-136/02 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 49 artiklaan perustuvasta valituksesta,

joka on tehty 8.4.2002,

**Mag Instrument Inc.**, kotipaikka Ontario, Kalifornia (Amerikan yhdysvallat), edustajinaan aluksi Rechtsanwalt A. Nette, Rechtsanwalt G. Rahn, Rechtsanwalt W. von der Osten-Sacken ja Rechtsanwalt H. Stratmann ja myöhemmin Rechtsanwalt W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwalt U. Hocke ja Rechtsanwalt A. Spranger,

valittajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ja jossa vastapuolena on

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)**, asiamiehenään  
D. Schennen,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä  
tuomarit C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues ja F. Macken  
(esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,  
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 5.2.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 16.3.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

)  
**tuomion**

- 1 Mag Instrument Inc. vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaisi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-88/00, Mag Instrument vastaan SMHV (taskulamppujen muoto) 7.2.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-467; jäljempänä valituksenalainen tuomio); tässä tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Mag Instrument Inc:n kanteen, jossa tämä vaati sitä kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan 14.2.2000 tekemän päätöksen (yhdistetyt asiat R-237/1999-2–R-41/1999-2), jolla hylättiin viiden taskulamppujen muodosta koostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

**Asiaa koskevat oikeussäännöt**

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

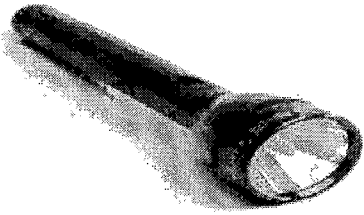
— —

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

### **Asian tausta**

3 Kantaja jätti 29.3.1996 asetuksen N:o 40/94 nojalla kolmiulotteisia yhteisön tavaramerkkejä koskevat viisi hakemusta sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon.

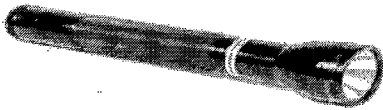
4 Rekisteröitäviksi haetut kolmiulotteiset tavaramerkit ovat kantajan myymien viiden taskulampun muotoisia, jotka on esitetty jäljempänä.



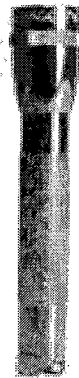
"3 C-Cell Mag-Lite"



"3 D-Cell Mag-Lite"



"Mag Charger"



"Mini Maglite"



"Solitaire"

- 5 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 9 ja 11, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "valaisinlaitteiden tarvikkeet, erityisesti taskulamppujen" ja "valaisinlaitteet, erityisesti taskulamput, mukaan lukien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet".
- 6 SMHV:n tutkija hylkäsi kolmella 11.3.1999 tehdyllä ja kahdella 15.3.1999 tehdyllä päätöksellä hakemukset siitä syystä, että rekisteröitäviksi haetuilta tavaramerkeiltä puuttui erottamiskyky.
- 7 SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti riidanalaisella päätöksellään tutkijan päätökset.
- 8 Tässä päätöksessä kyseinen valituslautakunta totesi muistuttamalla ensin asetuksen N:o 40/94 4 artiklan sisällöstä, että — käytön puuttuessa — jotta tavaran pelkkä muoto voisi olla tavaran alkuperän osoittava erottamiskykyinen merkki, tämän muodon ominaispiirteiden on erottava riittävästi tavaran tavanomaisesta muodosta, jotta mahdollinen ostaja heti ymmärtäisi sillä osoitettavan tavaran alkuperää eikä esitettävän itse tavaraa. Valituslautakunta katsoi lisäksi, että jos muoto ei riittävästi eroa tavaran tavanomaisesta muodosta ja jos mahdollinen ostaja siis ymmärtää sillä ainoastaan esitettävän tavaraa, tämä muoto on kuvaileva ja kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan samalla tavoin kuin sanamerkki, joka muodostuu yksinomaan tavaran nimestä. Valituslautakunnan mukaan keskeinen selvittävä kysymys on se, osoittaako jonkin kyseessä olevan tavaramerkin ulkomuoto heti taskulamppujen keskiverto-ostajalle, että kyse on taskulampusta, jolla on tietty alkuperä, vai osoittaako se pelkästään, että kyse on taskulampusta. Valituslautakunta lisää toisaalta, että se, että kantajan tavaroilla on houkutteleva muoto, ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä muoto olisi jo itsessään

erottamiskykyinen. Toisaalta se toteaa, että jonkin merkin hylkääminen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ei tarkoita sitä, että sellainen tavaramerkki, joka on aivan vähäisessä määrin erottamiskykyinen, olisi rekisteröitävä. Valituslautakunta katsoo, että jo asetuksesta N:o 40/94 itsestään johtuu, että vaadittavan erottamiskyvyn on oltava sen asteista, että tavaramerkki voi toimia alkuperän osoittajana. Valituslautakunta toteaa, että kunkin muodon houkuttelevista ominaisuuksista huolimatta yksikään niistä ei ole myötäsnyntyisesti erottamiskykyinen taskulampun keskiverto-ostajan kannalta katsoen.

### **Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 9 Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi sillä perusteella, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat erottamiskykyisiä.
- 10 Muiden perustelujen lisäksi valittaja on esittänyt joukon valituksenalaisen tuomion 18, 19, 21 ja 22 kohdassa kuvattuja seikkoja näyttääkseen, että kyseessä olevilta tavaramerkeiltä ei puutu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä. Valittaja on ensinnäkin toimittanut professori Stefan Lengyelin ”kyseisten taskulamppujen muodon omaperäisyyttä, luovuutta ja erottamiskykyä” koskevan asiantuntijalausannon, jonka mukaan jokainen mainittu muoto on erottamiskykyinen. Lisäksi se väittää, että rekisteröitäviksi haettujen muotojen erottamiskyky on kansainvälisesti tunnustettu, kun useissa teoksissa viitataan kyseisiin lampuihin, niitä on eri museoiden kokoelmissa ja että niille on myönnetty kansainvälisiä palkintoja. Valittaja väittää lisäksi, että kyseessä olevien tavaramerkkien kyky osoittaa tavarankuperä on todistettu sillä tosiseikalla, että kuluttajat ovat lähettäneet valittajalle sen alkuperäisten mallien jäljitelmiä korjattaviksi, vaikka niissä ei ole ollut merkkiä ”Mag Lite”, ja että näiden jäljitelmien valmistajat ovat usein mainostaneet tavaroitaan Mag Lite -taskulamppujen alkuperäisen mallin avulla.

11 SMHV katsoi ensinnäkin, että kyseessä olevia muotoja on pidettävä tavanomaisina eivätkä ne näin ollen täytä tavaramerkille asetettua alkuperän osoittamisen tehtävää.

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että SMHV:n toinen valituslautakunta katsoi perustellusti, että kyseessä olevilta kolmiulotteisilta tavaramerkeiltä puuttuu erottamiskyky seuraavilla perusteilla:

"28 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, 'joilta puuttuu erottamiskyky', ei rekisteröidä.

29 Tavaramerkki on erottamiskykyinen, jos sen avulla on mahdollista erottaa tavaramerkkihakemuksen kohteena olevat tavarat tai palvelut alkuperänsä osalta muista tavaroista tai palveluista.

30 Tietyn tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa näihin tavaroihin ja palveluihin sekä toisaalta ottamalla huomioon näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajista koostuvan kohdeyleisön käsitykset.



- 32 Lisäksi on syytä todeta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä, eri merkityyppisiä ei millään tavoin erotella toisistaan. Näin ollen arvioitaessa sellaisten kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä, jotka muodostuvat itse tavarantoiminnan muodosta, kuten nyt esillä olevassa asiassa, ei ole syytä soveltaa perusteita tai asettaa vaatimuksia, jotka ovat ankarampia kuin muihin tavaramerkkiluokkiin sovellettavat perusteet tai vaatimukset.
- 33 Arvioitaessa, onko jokin tavaramerkki erottamiskykyinen, on kuitenkin otettava huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen olosuhteisiin liittyvät merkitykselliset seikat. Näiden seikkojen joukosta ei voida sulkea pois sitä seikkaa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin luonne saattaa vaikuttaa siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.
- 34 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on lisäksi riittävää osoittaa, että tavaramerkillä on vähimmäiserottamiskyky, jolloin tätä ehdotonta hylkäysperustetta ei sovelleta. Tämän vuoksi on siis selvitettävä osana a priori -tutkimusta ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista käyttöä, mahdollistaako hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki sen, että kohdeyleisö voi erottaa merkin osoittamat tavarat tai palvelut muista yrityksistä peräisin olevista tavaroista tai palveluista tilanteessa, jossa se joutuu suorittamaan valintansa näitä tavaroita tai palveluja hankkiessaan.
- 35 Tavaramerkkien erottamiskykyä on arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keski-ikäisen kuluttajan oletetut odotukset (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (Euro-Health), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Ne tavarat, joiden muodon

rekisteröimistä tavaramerkeiksi on haettu, tässä tapauksessa viisi taskulampun muotoa, ovat yleisiä kulutushyödykkeitä, ja kohdeyleisön on näin ollen katsottava koostuvan kaikista kuluttajista.

- 36 Arvioitaessa, voivatko tavaramerkkihakemuksen kohteina olevat viisi taskulampun muotoa vaikuttaa keskivertokuluttajaan siten, että tämä mieltää niiden osoittavan alkuperää, toisin sanoen siten, että muoto yksilöi tavarat ja yhdistää ne tiettyyn kaupalliseen alkuperään, on syytä todeta ensinnäkin, että näille muodoille on ominaista lieriömäisyys. Tämä lieriömuoto on yksi taskulamppujen tavanomaisista muodoista. Neljässä esitetystä hakemuksista taskulampun lieriömuotoinen runko-osa laajenee lampun siinä päässä, jossa polttimo sijaitsee, kun taas viidennessä hakemuksessa lampun runko-osa ei laajene, vaan se on puhtaasti sylinterinmuotoinen. Kaikissa näissä hakemuksissa tavaramerkit vastaavat muotoja, joita muut markkinoilla olevat taskulamppujen valmistajat käyttävät yleisesti. Hakemusten kohteina olevat tavaramerkit osoittavat näin ollen kuluttajalle pikemminkin tavarat eivätkä mahdollista tämän tavarat yksilöintiä eikä sen yhdistämistä tiettyyn kaupalliseen alkuperään.
- 37 Niiden ominaispiirteiden osalta, joihin kantaja viittaa todetessaan, että tavaramerkeiksi haetuilla muodoilla on myötäsyntyinen kyky erottaa kantajan tavarat kilpailijoiden tavaroista, ja joihin kuuluvat muun muassa niiden esteettiset ominaisuudet ja niiden harvinaislaatuisten omaperäinen muotoilu, on syytä todeta, että näiden muotojen nämä ominaispiirteet ovat pikemminkin muunnelmia taskulamppujen tavanomaisista muodoista kuin sellaisia muotoja, jotka kykenisivät yksilöimään kyseiset tavarat ja yksinään osoittamaan tietyn kaupallisen alkuperän. Keskivertokuluttaja on tottunut näkemään nyt kyseessä olevien muotojen kaltaisia, monin eri tavoin muotoiltuja muotoja. Rekisteröintihakemusten kohteena olevat muodot eivät eroa yleisesti myynnissä olevien

samantyyppisten tavaroiden muodoista. Ei siis ole oikein kantajan tavoin väittää, että kyseisten taskulamppujen erityispiirteet, muun muassa niiden esteettisyys, saavat keskivertokuluttajan ajattelemaan tavaroiden kaupallista alkuperää.

— —

39 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta ei nyt esillä olevassa asiassa voida jättää soveltamatta sen vuoksi, että on mahdollista, että keskivertokuluttaja on voinut tottua tunnistamaan kantajan tavarat yksinomaan niiden muodon perusteella. Haettuja tavaramerkkejä voitaisiin tarkastella tältä kannalta ainoastaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa, mutta kantaja ei ole menettelyn missään vaiheessa vedonnut tähän lainkohtaan. Kaikki kantajan esittämät edellä 17–19, 21 ja 22 kohdasta ilmenevät perusteet, joilla se pyrkii osoittamaan haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn, liittyvät siihen mahdollisuuteen, että kyseiset taskulamput ovat tulleet erottamiskykyisiksi käytön perusteella, eikä niitä näin ollen voida pitää merkityksellisinä arvioitaessa, ovatko ne myötäsytisesti erottamiskykyisiä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

40 Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen nyt kyseessä olevilla kolmiulotteisilla tavaramerkeillä, kun niitä tarkastellaan tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, ei voida yksilöidä näitä tavaroita eikä niiden perusteella voida erottaa näitä tavaroita sellaisista tavaroista, joilla on muu kaupallinen alkuperä.

— —”

- 13 Tämän vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen ja velvoitti valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## **Muutoksenhaku**

- 14 Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se esittää seitsemän valitusperustetta, että yhteisöjen tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion ja toteaa, että kyseessä olevien tavaramerkkien rekisteröinnille ei ole olemassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 15 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

*Ensimmäinen valitusperuste*

## Asianosaisten lausumat

- 16 Valittaja väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole arvioidessaan kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskykyä analysoinut jokaisen tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa, kuten sen olisi pitänyt, vaan se on omaksunut valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa väärän lähestymistavan jakamalla mainitut tavaramerkit osiin todeten, että ”lieriömuoto on yksi taskulamppujen tavanomaisista muodoista” ja että neljässä niistä ”taskulampun lieriönmuotoinen runko-osa laajenee lampun siinä päässä, jossa polttimo sijaitsee”. Näin tehdessään yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
- 17 Valittaja, joka on toimittanut erittäin yksityiskohtaisen kuvauksen kyseessä olevien taskulamppujen ominaispiirteistä, väittää, että mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tutkinut optisia ja esteettisiä ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä jokaiselle niistä, se olisi välttämättä tullut siihen tulokseen, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat erottamiskykyisiä.
- 18 SMHV väittää, että valittaja on päinvastoin mainittujen taskulamppujen yksityiskohtaisilla kuvailuilla omaksunut virheellisen lähestymistavan jakamalla muodon osiin.

## Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 19 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon asianomaisen kohderyhmän käsityksen. Tämä tarkoittaa sitä, miten kyseisentyypipisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valmistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti käsittää asian (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta (EYVL 1989, L 40, s. 1), joka on samanlainen kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta, asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. myös yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 20 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on useasti todennut, keskivertokuluttaja tarkastelee tavaramerkkiä kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia. Sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamiskykyinen, on siis otettava huomioon sen synnyttämä kokonaisvaikutelma (ks. sanamerkin osalta asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 24 kohta ja tavarasta itsestään koostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin osalta yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5141, 44 kohta).
- 21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 36 ja 37 kohdassa esitettyjen päätelmien tarkoituksena ei ole jakaa jokaista tavaramerkkiä osiin, vaan päinvastoin tarkastella kyseisen tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa. Valittajan esittämä väite, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei olisi arvioinut kunkin tavaramerkin erottamiskykyä kokonaisuutena, ei ole perusteltu.

- 22 Näillä perusteilla ensimmäinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

### *Kuudes valitusperuste*

#### Asianosaisten lausumat

- 23 Valittaja väittää kuudennessa valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on soveltanut arviointiperusteita, joista ei ole säädetty tässä asetuksessa ja jotka ovat liian ankaria kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnin osalta.
- 24 Valittajan mukaan, kuten sanamerkkienkin osalta (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, ns. Baby Dry -tuomio, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 40 kohta), mikä tahansa havaittavissa oleva ero yleisesti myynnissä oleviin tavaroihin nähden riittää siihen, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaran muodosta koostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä pidetään erottamiskykyisenä.
- 25 Kun valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa on todettu, että kyseessä olevat muodot ovat ”muunnelmia taskulamppujen tavanomaisista muodoista”, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi valittajan mukaan pitänyt näin ollen katsoa, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat erottamiskykyisiä, koska muunnelmat ovat välttämättä muutoksia.

- 26 SMHV myöntää, että kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa ei ole syytä soveltaa arviointiperusteita, jotka ovat ankarampia kuin muihin tavaramerkkityyppeihin sovellettavat arviointiperusteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin perustellusti todennut valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin luonne voi vaikuttaa kohdeyleisön käsitykseen tavaramerkistä.
- 27 Kuluttaja ei yleensä yhdistä tavarankolmiulotteista muotoa ja tiettyä alkuperää toisiinsa, vaan pitää tätä muotoa pelkästään teknisesti tai esteettisesti positiivisena tai neutraalina. Jotta kuluttajat käsittäisivät tavarankolmiulotteisen muodon keinoksi yksilöidä tavarankolmiulotteista alkuperää, ei riitä, että se eroaa tavalla tai toisella kaikkien muiden markkinoilla olevien tavaroiden muodoista, vaan tämä muodon on oltava sillä tavalla ”erityinen”, että huomio kiinnittyy siihen. Tämän vuoksi tavarankolmiulotteisen muoto on joka tapauksessa katsottava erottamiskyvyttömäksi silloin, kun se on arkinen kyseessä olevien tavaroiden muoto ja samankaltainen kuin niiden tavaramerkkien muodot.
- 28 SMHV katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut oikealla tavalla rekisteröintihakemusten kohteena oleville valittajan tavaramerkeille asetettuja arviointiperusteita.

#### Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 29 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihä-



kemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan ne näin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 Itse tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muuntyyppisiin tavaramerkkeihin sovellettavista arviointiperusteista. Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä itse tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (ks. em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Mitä enemmän muoto, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, muistuttaa tavaran todennäköisintä muotoa, sitä todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tästä syystä saattaa täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky (ks. em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Näin ollen valittajan esityksen vastaisesti, kun kyse on kolmiulotteisesta tavaramerkistä, joka muodostuu sen tavaran muodosta, jota varten rekisteröintiä on haettu, yksin se seikka, että tämä muoto on ”muunnelma” tämänkaltaisten tavaroiden tavanomaisesta muodosta, ei riitä osoittamaan, että kyseiseltä tavaramerkiltä ei puutu erottamiskykyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan

b alakohdan tarkoituksessa. On aina tarkasteltava sitä, pystyykö kyseisen tuotteen 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.

- 33 Valittaja ei siis ole osoittanut, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut kyseiseen lainsäädäntöön perustumattomia ja liian ankaria arviointiperusteita katsoessaan, että kyseessä olevat kolmiulotteiset tavaramerkit eivät ole erottamiskykyisiä.
- 34 Näillä perusteilla kuudes valitusperuste hylätään perusteettomana.

### *Seitsemäs valitusperuste*

#### Asianosaisten lausumat

- 35 Valittaja esittää seitsemännessä valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa perustellut kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttumista seuraavasti: "Keskivertokuluttaja on tottunut näkemään nyt kyseessä olevien muotojen kaltaisia, monin eri tavoin muotoiltuja muotoja".
- 36 Valittajan mukaan, olettaen, että tämä toteamus olisi oikea, siitä voidaan johtaa kaksi vastakkaista johtopäätöstä sen suhteen, miten kuluttaja käsittää tavaramerkit. Ensimmäisen johtopäätöksen mukaan muodolla ei ole kuluttajalle merkitystä

alkuperän osoittajana, koska hän on yleisesti ”tottunut näkemään muotoja”. Mutta valittajan mukaan tämä johtopäätös on hylättävä, koska sisällyttämällä asetukseen N:o 40/94 merkkien ryhmän, joka koostuu tavaran muodosta, yhteisön lainsäätäjä on katsonut, että tavaran muoto on osoitus sen alkuperästä. Toiseksi, muotojen huomattava määrä johtaa itse asiassa siihen, että kuluttajat kiinnittävät huomiota tavaroiden muotoon ja vastaavasti muunnelmiin, joita eri alkuperästä peräisin olevilla tavaroilla on. Valittajan mukaan jälkimmäinen johtopäätös on oikea, koska ei ole kiistetty, että kuluttajat kiinnittävät huomiota muotoihin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelu valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa on siten ristiriitainen.

#### Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 37 Ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 37 kohdasta ei millään tavoin seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi katsonut, että kuluttajat eivät kiinnittäisi huomiota tavaran muotoon alkuperän osoittajana.
- 38 Toiseksi, mitä tulee valittajan väitteeseen, että muotojen suuren määrän takia kuluttajat kiinnittävät huomiota tavaroiden muotoihin ja siten muunnelmiin, joita eri alkuperästä peräisin olevilla tavaroilla on, se pyrkii tosiasiallisesti siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen harkinnallaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa esittämän harkinnan.
- 39 Kuten EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on

toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. vastaavasti em. asia DKV v. SMHV, tuomion 22 kohta ja asia C-194/99 P, Thyssen Stahl v. komissio, tuomio 2.10.2003, Kok. 2003, s. I-10821, 20 kohta).

- 40 Kun tällä valitusperusteella ei ole esitetty, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut tosiseikat tai todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla, valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

#### *Neljäs valitusperuste*

#### Asianosaisten lausumat

- 41 Neljännellä valitusperusteella valittaja esittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se ei ottanut kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskykyä arvioidessaan huomioon kuluttajien tosiasiallista käsitystä niistä.

- 42 Valittajan mukaan, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin itse totesi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, arvioitaessa, onko jokin tavaramerkki erottamiskykyinen, on otettava huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen olosuhteisiin liittyvät merkitykselliset seikat. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan selvästikään toiminut näin, koska se rajoittui valituksenalaisen tuomion 34 ja 39 kohdassa a priori -tarkasteluun, jonka ulkopuolelle jäi merkin kaikenlainen käyttö ja jossa ei otettu huomioon todisteita, jotka liittyivät yleisön käsityksiin kyseessä olevista tavaramerkeistä niiden käytön perusteella.

- 43 Tavaramerkillä jo alkujaan olevan erottamiskyvyn arvioinnissa on valittajan mukaan oikeudellisista syistä keskeistä se, miten yleisö tosiasiaassa ymmärtää tavaramerkin. Ensinnäkin, asetuksen N:o 40/94 seitsemännen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkin antaman suojan tarkoitus on taata tavaramerkin tehtävä alkuperän osoittajana; ainoa tapa, jolla voidaan varmuudella osoittaa, onko tavaramerkin tehtävä alkuperän osoittajana taattu, on luottaa kyseessä olevan yleisön tosiasialliseen käsitykseen tavaramerkistä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan sanamuodosta — ja erityisesti sanan ”elinkeinotoiminnassa” käytöstä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja sanan ”yleisö” käytöstä 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa — seuraa, että kaikkia ehdottomia hylkäysperusteita, joihin on viitattu 7 artiklan 1 kohdassa, on arvioitava ottaen huomioon kyseessä olevan yleisön mielipide. Lopuksi, tuo tulkinta on vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimessa (em. asia Baby-dry, tuomion 42 kohta) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 27 kohta ja asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 1999, s. II-433, 24 kohta) useaan otteeseen, ja se on samanlainen kuin se tulkinta, jonka Saksan tuomioistuimet ovat omaksuneet.
- 44 SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti arvioinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykyä a priori -tarkastelun avulla ottamatta huomioon merkin tosiasiallista käyttöä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta, joka liittyy käytössä erottamiskykyiseksi tulemiseen, olisi tarkoitukseton, mikäli tavaramerkin alkuperäistä erottamiskykyä arvioitaessa olisi tarpeellista ottaa huomioon tekijöitä, jotka liittyvät sen käyttöön.
- 45 SMHV:n mukaan ei ole kiistetty, että valittaja ei ole vedonnut tavaramerkkinsä käyttöön asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan tarkoituksessa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen perustellusti arvioinut kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskykyä sellaisen kuluttajan näkökulmasta, joka tuntee myynnissä olevien taskulamppujen muodot ja näkee ensimmäistä kertaa kyseessä olevat taskulamput.

## Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 46 Kuten tämän tuomion 29 kohdassa todettiin, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitettun tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan sen muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
- 47 Mikäli merkillä ei ole alun perin erottamiskykyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkityksessä, se voi tulla erottamiskykyiseksi suhteessa nimettyihin tavaroihin tai palveluihin käytön seurauksena 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Erottamiskyky voidaan saavuttaa muun muassa niin, että tuote tehdään tavanomaisin keinoin tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa (ks. asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 67 kohta).
- 48 Arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä SMHV tai kanneasiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa arvioinnissaan huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet (ks. direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan liittyen asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 35 kohta).
- 49 Vaikka tämän tuomion 19 kohdassa todettiin, että tältä osin tämä arviointi on suoritettava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset, ei voida sulkea pois sitä, että todistusaineisto, joka koskee kuluttajien tosiasiallista käsitystä tavaramerkistä, voi joissakin tapauksissa olla avuksi SMHV:lle tai kanneasiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle.

- 50 Jotta näistä todisteista olisi apua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn selvittämisessä, niiden on kuitenkin osoitettava, että kuluttajien ei ole täytynyt tutustua tavaramerkkiin sitä käyttämällä vaan että kuluttajat ovat pystyneet välittömästi tavaramerkkien perusteella erottamaan tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut kilpailevien yritysten tavaroista tai palveluista. Kuten SMHV perustellusti toteaa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdalla ei olisi tarkoitusta, mikäli merkki pitäisi rekisteröidä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, kun siitä on tullut erottamiskykyinen käytön seurauksena.
- 51 Valittajan esittämästä todistusaineistosta, joka liittyy kuluttajien tosiasialliseen käsitykseen kyseessä olevista tavaramerkeistä, on tehty yhteenveto valituksenalaisen tuomion 21 ja 22 kohdassa. Siinä esitetään, että kuluttajat katsoivat valittajan myymistä taskulampuista valmistettujen kopioiden olevan peräisin tältä ja että kilpailijat mainostivat omia tavaroitaan mainiten, että ne ovat saman mallisia kuin valittajan taskulamput.
- 52 Vastoin sitä, mitä valittaja on esittänyt, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei millään tavoin kieltäytynyt arvioimasta todistusaineistoa.
- 53 Todetessaan valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että on tarpeellista harkita, mahdollistavatko hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit sen, että kohdeyleisö voi erottaa merkin osoittamat tavarat tai palvelut muista yrityksistä peräisin olevista tavaroista tai palveluista, ”osana a priori -tutkintaa ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista käyttöä”, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tyytyi ilmoittamaan, että se ei tutki, ovatko kyseessä olevat tavaramerkit voineet tulla erottamiskykyisiksi tämän säännöksen nojalla, mihin se päätyi siksi, että valittaja ei ollut vedonnut mainittuun säännökseen menettelyn missään vaiheessa.

54 Valituksenalaisen tuomion 39 kohta osoittaa toisaalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 21 ja 22 kohdassa esitettyä todistusaineistoa mutta hylkäsi sen, kun se ei mahdollistanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn toteamista.

55 Tässä suhteessa on todettava, että tuo todistusaineisto liittyy kuluttajien tosiasialliseen käsitykseen kyseessä olevista tavaramerkeistä sinä ajankohtana, kun taskulamppuja oli jo myyty useita vuosia ja kun kuluttajat tunsivat niiden muodon. Valittaja on lisäksi itse myöntänyt valituksessaan, että todistusaineisto "voisi myös liittyä tosiasiaan, että kyseessä oleva kohdeyleisö on yhdistänyt muodon valittajan taskulamppuihin — — erityisesti johtuen niiden käytöstä elinkeinotoiminnassa".

56 Näillä perusteilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pystyi valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa katsomaan todistusaineistoa vääristelemättä, että valituksenalaisen tuomion 21 ja 22 kohdassa esitetty todistusaineisto ei riittänyt osoittamaan, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat erottamiskykyisiä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja että todistusaineisto pystyi ainoastaan osoittamaan, että nuo merkit voisivat saada erottamiskyvyn asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun käytön seurauksena.

57 Näillä perusteilla neljäs valitusperuste on hylättävä perusteettomana.



*Toinen valitusperuste*

## Asianosaisten lausumat

- 58 Valittaja väittää toisella kanneperusteella, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa väärinä valittajan valituksensa tueksi esittämää todistusaineistoa, johon on viitattu valituksenalaisen tuomion 18, 19, 21 ja 22 kohdassa, katsoessaan täysin epäloogisesti, että todistusaineisto liittyy ainoastaan käytön kautta saatavaan erottamiskykyyn asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan tarkoituksessa, minkä vuoksi sitä ei voida ottaa huomioon.
- 59 Valittajan mukaan todistusaineisto liittyy täysin tai pääasiassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun kyseessä olevien tavaramerkkien alkuperäiseen erottamiskykyyn.
- 60 SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 18, 19, 21 ja 22 kohdassa tehnyt yhteenvedon kaikista todisteista, joihin valittaja on vedonnut, ja lisäksi valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa arvioinut tämän todistusaineiston merkitystä asian ratkaisun kannalta. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti ja loukkaamatta logiikan yleisiä sääntöjä, että tosiasioilla, joihin valittaja on vedonnut, olisi voinut olla merkitystä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta koskevassa arvioinnissa, mutta ei saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevassa arvioinnissa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 61 Liittyen ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 21 ja 22 kohdassa mainittuihin todisteisiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on niitä vääristelemättä voinut tämän tuomion 55 ja 56 kohdassa esitetyin perustein katsoa, että tuo todistusaineisto pystyi osoittamaan ainoastaan, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat mahdollisesti tulleet erottamiskykyisiksi niiden käytön seurauksena.
- 62 Toiseksi, valituksenalaisen tuomion 18 ja 19 kohdassa esitetyillä todisteilla pyritään osoittamaan, että kun otetaan huomioon kyseessä olevien taskulamppujen muotojen toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet ja niiden erityinen muotoilu, niillä on erottamiskyky.
- 63 Vastoin valittajan väitteitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole millään tavoin kieltäytynyt ottamasta tuota todistusaineistoa huomioon.
- 64 Valituksenalaisen tuomion 37 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tutkinut valittajan kyseessä olevien taskulamppujen esteettisiin ominaisuuksiin ja muotoiluun liittyvät väitteet, mutta se katsoi, että nuo ominaispiirteet eivät riitä antamaan tavaramerkeille asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä.
- 65 Lisäksi valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rajoittui korostamaan, että todistusaineisto, jolla pyrittiin osoittamaan niiden taskulamppujen muotoilun erinomaisuus ja niiden esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, ei osoittanut, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat alusta alkaen erottamiskykyisiä vaan että se kykeni ainoastaan osoittamaan, että ne saattavat tulla erottamiskykyisiksi käytön seurauksena.

- 66 Vastoin valittajan esitystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei vääristellyt tätä todistusaineistoa millään tavoin.
- 67 Mitä tulee valittajan toimittamaan asiantuntijalausuntoon, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole sidottu sen laatijan mielipiteeseen ja oli oikeutettu tekemään oman arvionsa kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskyvystä.
- 68 Samaten, mitä tulee valittajan esitykseen kyseessä olevien taskulamppujen kansainvälisestä maineesta, on katsottava, että se seikka, että tavarat voivat olla korkeatasoisesti suunniteltuja, ei välttämättä tarkoita sitä, että niiden tavaroiden kolmiulotteisesta muodosta koostuva tavaramerkki mahdollistaa jo alusta alkaen niiden tavaroiden erottamisen muiden yritysten tavaroista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 69 Näillä perusteilla toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

### *Kolmas valitusperuste*

#### Asianosaisten lausumat

- 70 Valittaja väittää kolmannella valitusperusteellaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin loukkasi sen oikeutta tulla kuulluksi EU 6 artiklan 2 kohdan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan sekä Nizzassa 7.12.2000 julistetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan (EYVL 2000, C 364, s. 1) 41 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan perusteella.

- 71 Ensinnäkin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan perusteettomasti hylännyt todistusaineiston, johon jo viitattiin toisen valitusperusteen yhteydessä. Valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on hylännyt sen pyynnön, että asiantuntijalausannon laatijaa kuultaisiin asiantuntijatodistajana.
- 72 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti ottamatta huomioon valittajan toimittaman todistusaineiston, joka sen mukaan osoittaa sekä sen, että muut valmistajat käyttävät hyvin laajaa valikoimaa taskulamppujen muodoista, että sen, että kyseessä olevat tavaramerkit voidaan selvästi erottaa kaikista noista muodoista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perusteettomasti katsonut, että muut valmistajat käyttävät yleisesti kyseessä olevien taskulamppujen muotoja.
- 73 SMHV väittää, että valittaja pyrki kolmannella valitusperusteellaan tosiasiallisesti kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin.
- 74 Mitä tulee siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei halunnut kuulla valittajan toimittaman asiantuntijalausannon laatijaa, tämä päätös ei SMHV:n mukaan tarkoita menettelysäännösten rikkomista, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yksin toimivaltainen päättämään, onko todistajan tai asiantuntijan kuuleminen tarpeellista.

#### Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 75 Ensinnäkin, sikäli kuin kolmannessa valitusperusteessa arvostellaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se ei ole ottanut huomioon valituksenalaisen tuomion 18, 19, 21 ja 22 kohdassa esitettyä todistusaineistoa, kolmas valitusperuste on sama kuin toinen valitusperuste, ja se täytyy näin ollen hylätä samoista syistä.

- 76 Lisäksi, mitä tulee ensimmäisen oikeusasteen arvosteluun sen vuoksi, että se ei ole halunnut kuulla valittajan toimittaman asiantuntijalausannon laatijaa, kuten valittaja oli ehdottanut, on muistutettava, että on yksinomaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiana arvioida, onko sen ratkaistavana olevissa asioissa käytettävissä olevia tietoja tarpeen täydentää. Sille esitettyjen asiakirjojen todistusarvo kuuluu sen tosiseikkojen arviointia koskevaan yksinomaiseen toimivaltaan, kuten tämän tuomion 39 kohdassa on jo todettu, eikä yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia valituksen yhteydessä tosiseikkoja, paitsi jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla tai jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määrittämän tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi oikeudenkäyntiasiakirjoista (asia C-315/99 P, *Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin*, tuomio 10.7.2001, Kok. 2001, s. I-5281, 19 kohta ja yhdistetyt asiat C-24/01 P ja C-25/01 P, *Glencore ja Compagnie Continentale v. komissio*, tuomio 7.11.2002, Kok. 2002, s. I-10119, 77 ja 78 kohta).
- 77 Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli harkittuaan tosiseikkoja ja todistusaineistoa kokonaisuutena oikeutettu katsomaan, että menettelyssä jo esitetyn asiantuntijalausannon laatijan kuuleminen todistajana ei ollut tarpeellista kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioimiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoituksessa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen loukannut valittajan oikeutta tulla kuulluksi jättäessään kuulematta asiantuntijaa.
- 78 Lopuksi, sikäli kuin valittaja arvostelee sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sen toimittamia muita todisteita, jotka sen mukaan osoittavat, että muut valmistajat käyttävät hyvin laajaa valikoimaa taskulamppujen muotoja ja että kyseessä olevat tavaramerkit voidaan selvästi erottaa kaikista noista muodoista, kolmas valitusperuste kyseenalaistaa tosiseikkojen arvioinnin. Näin ollen tämän tuomion 39 kohdassa esitetyn perusteella ja kun tosiseikkojen tai todisteiden vääristelyä koskevat todisteet puuttuvat, tämä valitusperuste on valitusasiassa selvästi perusteeton.
- 79 Kolmas valitusperuste on näin ollen osittain hylättävä perusteettomana ja osittain jätettävä tutkimatta.

*Viides valitusperuste*

## Asianosaisten lausumat

- 80 Valittaja väittää viidennessä valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdtaa, kun se perustellen kantaansa ainoastaan yleisin oletuksin, joita ei tueta millään tosiseikoilla, katsoi rekisteröintihakemuksen kohteena olevat tavaramerkit erottamiskyvyttömiksi.
- 81 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 33, 36 ja 37 kohdassa, että kyseessä olevat muodot ovat tavallisia ja että keskivertokuluttaja on tottunut niihin, että nuo muodot esiintyvät yleisesti elinkeinotoiminnassa ja että tavaramerkkien luonne saattaa vaikuttaa kohdeyleisön käsitykseen niistä, ilman että noita lausuntoja olisi perusteltu tosiseikoin.
- 82 SMHV väittää, että toinen valituslautakunta on jo esittänyt riittäviä näkökantoja siitä, millaiset taskulamput olisi katsottava tavanomaisiksi tai sellaisiksi, että ne tulevat luonnollisesti mieleen, ja tällöin se on ottanut huomioon erityisesti valittajan esittämät muut taskulamppujen muodot. Se lisää, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenet ovat itse kuluttajia, joille taskulamput ovat tuttuja esineitä, he voivat oman tuntemuksensa perusteella arvioida, mitkä taskulamppujen muodot ovat "tavanomaisia" ja yleisiä.

## Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 83 Ensiksi, kuten tämän tuomion 30 kohdassa on todettu, keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkausten muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sanatai kuviomerkin erottamiskykyä.
- 84 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti näin ollen perustellusti valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että ei voida sulkea pois sitä seikkaa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin luonne saattaa vaikuttaa kohdeyleisön käsitukseen tavaramerkistä.
- 85 Siltä osin kuin siinä arvostellaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta tuollaisen johtopäätöksen tekemisestä, viides valitusperuste on perusteeton.
- 86 Toiseksi, vastoin valittajan esitystä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole valituksenalaisen tuomion 36 ja 37 kohdassa esittänyt väitteitä, joita ei olisi tuettu tosiseikoin, vaan tosiseikkoja koskevia arviointeja, jotka perustuvat nimenomaan sille toimitettujen kyseessä olevien taskulamppujen tarkasteluun.
- 87 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuli siten siihen tulokseen, että mainittujen taskulamppujen muodot eivät ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyisiä.

88 Kuten tämän tuomion 39 kohdassa esitettiin, tosiseikaston arviointi ei, lukuun ottamatta sitä tapausta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitettyjä tosiseikkoja tai todisteita on vääristelty, mitä tämän valitusperusteen yhteydessä ei väitetä, muodosta oikeuskysymystä, joka sellaisenaan kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.

89 Näin ollen viides valitusperuste on osittain hylättävä perusteettomana ja osittain jätettävä tutkimatta, mikä koskee vastaavasti koko valitusta.

### **Oikeudenkäyntikulut**

90 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan — jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyssä 118 artiklan nojalla — mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, valittaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

**1) Valitus hylätään.**

**2) Mag Instrument Inc. veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset