



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

24 päivänä toukokuuta 2012 *

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Ehdoton hylkäysperuste —
Erottamiskyvyn puuttuminen — Punanauhaisen suklaapupun muodosta muodostuva
kolmiulotteinen merkki

Asiassa C-98/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 28.2.2011,

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, kotipaikka Kilchberg (Sveitsi), edustajanaan Rechtsanwalt
R. Lange,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot sekä tuomarit A. Prechal, K. Schieman
(esittelevä tuomari), C. Toader ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: V. Trstenjak,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 2.2.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

- 1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (jäljempänä Lindt) vaatii valituksellaan kumottavaksi unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli vastaan SMHV (punanauhaisen suklaapupun muoto), 17.12.2010 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla hylättiin Lindtin nostama kumoamiskanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 11.6.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1332/2005-4), joka koskee Lindtin hakemusta punanauhaisen suklaapupun muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Tässä asiassa sovelletaan yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) säännöksiä.
- 3 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
- 4 Kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

Asian tausta

- 5 Lindt teki 18.5.2004 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 perusteella. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla kuvattu kolmiulotteinen merkki, joka esittää punanauhaisen suklaapupun muotoa ja joka hakemuksessa olevan kuvauksen mukaan on punaisen, kullan ja ruskean värinen:



- 6 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta

tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Suklaa ja suklaatuotteet”.

- 7 SMHV:n tutkija hylkäsi 14.10.2005 tehdyllä päätöksellä yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, koska hän katsoi, että asianomainen merkki ei ole erottamiskykyinen. Hänen mukaansa rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei myöskään ole käytössä tullut erottamiskykyiseksi kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, koska esitetty selvitysaineisto koski yksinomaan Saksaa.
- 8 Lindt valitti 10.11.2005 SMHV:n tutkijan päätöksestä SMHV:ssä.
- 9 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 11.6.2008 tekemällään päätöksellä. Se katsoi lähinnä, ettei yksikään rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavista osatekijöistä eli muoto, kullankäyttö, kullankäyttöfoliopaperi ja punainen nauha, jossa on pieni kello, tehneet erikseen tai yhdessä tarkasteltuina merkistä erottamiskykyistä muihin kyseessä oleviin tuotteisiin verrattuna. Valituslautakunnan mukaan puput kuuluvat tyyppillisiin muotoihin, joita suklaatuotteilla voi erityisesti pääsiäisen aikaan olla. Valituslautakunnan mukaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky koko Euroopan unionin alueella, koska ei ole mitään syytä olettaa, että Saksassa tai Itävallassa olevat kuluttajat ymmärtäisivät asianomaisen muodon eri tavalla kuin muissa jäsenvaltioissa olevat kuluttajat.
- 10 SMHV:n neljäs valituslautakunta katsoi lisäksi, että koska Lindtin toimittamat asiakirjat koskivat yksinomaan Saksaa, niiden perusteella ei voitu päätellä, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tullut käytössä erottamiskykyiseksi kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta koko Euroopan unionin alueella.

Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 11 Lindt nosti yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.8.2008 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen SMHV:n 11.6.2008 tekemästä päätöksestä ja vetosi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.
- 12 Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensimmäisestä kanneperusteesta, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu kolmesta osatekijästä eli istuvan pupun muodosta, kullankäytöstä foliopaperista, johon suklaapupu on kääritty, ja pliseeratusta punaisesta nauhasta, johon on kiinnitetty pieni kello, ja tutki sen jälkeen kutakin näistä osatekijöistä niiden mahdollisen erottamiskyvyn kannalta ennen kyseisen tavaramerkin kokonaisarviointia.
- 13 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi SMHV:n neljännen valituslautakunnan istuvan tai kyyristyneen pupun muotoa koskevat toteamukset ja katsoi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että kyseistä muotoa voidaan pitää suklaapupujen tyyppillisenä muotona, minkä vuoksi se ei ole erottamiskykyinen.
- 14 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa kullankäytöstä foliopaperista, että suklaapupu, jota Lindt pitää kaupan, ei ole ainoa kullankäyttöfoliopaperiin kääritty pupu, ja se muistutti valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että mahdollinen omaperäisyys ei riitä erottamiskyvyn osoittamiseen.
- 15 Pliseeratusta punaisesta nauhasta, joka on solmittu rusetiksi ja jossa on pieni kello, unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että asiakirja-aineistossa ei ole mitään, millä SMHV:n neljännen valituslautakunnan tai kyseisen viraston tutkijan – joka oli todennut, että on

tavanomaista koristella suklaaeläimet tai niiden pakkaukset rusetein, nauhoin ja kelloin, minkä vuoksi pienet kellot ja rusetit ovat tavanomaisia osatekijöitä suklaaeläimissä – arvioinnit voitaisiin asettaa kyseenalaisiksi.

- 16 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kokonaisarviointista valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, että muodon, värien ja pliseeratun nauhan, jossa on pieni kello, yhdistelmän ominaispiirteet eivät ole riittävän etäällä niiden perusmuotojen ominaispiirteistä, joita käytetään usein suklaan ja suklaatuotteiden ja täsmällisemmin todettuna suklaapupujen pakkauksissa. Ne eivät näin ollen ole luonteeltaan sellaisia, että kohdeyleisö painaisi se mieleensä kaupallisen alkuperän osoittajina. Istuvan pupun muotoinen kullavärinen pakkaus, jossa on pliseerattu punainen nauha ja pieni kello, ei nimittäin poikkeaa merkittävästi asianomaisten tuotteiden pakkauksista, joita käytetään tavanomaisesti liike-elämässä, minkä vuoksi ne tulevat luonnostaan mieleen kyseisten tuotteiden tyyppillisenä pakkausmuotona.
- 17 Valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että graafiset osatekijät ja erityisesti silmät, viikset ja käpälät eivät myöskään merkitse sitä, että asianomainen merkki voitaisiin suojata, kuten SMHV:n neljäs valituslautakunta perustellusti totesi. Kyseessä ovat tavanomaiset tekijät, joita kaikissa suklaapupujen muodoissa yleensä on, eivätkä ne ole taiteelliselta tasoltaan sellaisia, että kuluttaja voisi ymmärtää ne asianomaisten tuotteiden alkuperän osoittajaksi.
- 18 Valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että Lindt ei ollut onnistunut asettamaan kyseenalaiseksi yleisesti tunnettujen tai SMHV:n toteamien tosiseikkojen paikkansapitävyyttä eikä näyttämään toteen, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki olisi erottamiskykyinen ominaispiirteidensä vuoksi.
- 19 Valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen, että SMHV:n neljäs valituslautakunta oli katsonut perustellusti, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä. Tämän vuoksi se hylkäsi ensimmäisen kanneperusteen.
- 20 Toisen kanneperusteen yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa Lindtin argumentin, jonka mukaan pääsiäissuklaapupu on Saksan ulkopuolella varsin tuntematon, minkä vuoksi se on ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyinen muissa jäsenvaltioissa. Unionin yleisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan on yleisesti tunnettua, että erityisesti pääsiäisen aikaan myytävät suklaapuput eivät ole tuntemattomia Saksan ulkopuolella.
- 21 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa, että on oletettava, että päinvastaista osoittavien konkreettisten seikkojen puuttuessa rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki, joka muodostuu kolmiulotteisesta merkistä, tuo kuluttajan mieleen saman vaikutelman koko unionissa, minkä vuoksi siltä puuttuu erottamiskyky koko unionin alueella.
- 22 Valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kyseisen tavaramerkin on siis pitänyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi koko unionissa, jotta se voidaan rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella.
- 23 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, että vaikka Lindt osoittaisi, että asianomainen merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi sen mainitsemisella kolmessa jäsenvaltiossa eli Saksassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sen toimittamalla asiakirjoilla ei voida esittää todisteita siitä, että kyseinen merkki oli tullut erottamiskykyiseksi kaikissa jäsenvaltioissa asianomaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä.

- 24 Tässä tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa, ettei ollut tarpeen tutkia sitä, osoitettiinko asiakirjoilla todella se, että asianomainen merkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi Lindtin mainitsemisessa kolmessa jäsenvaltiossa, koska tämä ei riittäisi osoittamaan sitä, että tämä merkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko unionissa.
- 25 Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi myös toisen kanneperusteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten vaatimukset

- 26 Lindt vaatii valituksellaan, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 27 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Lindtin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

- 28 Lindt vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

- 29 Valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä katsoi, että asianomainen kolmiulotteinen merkki ei ole erottamiskykyinen, ja että tämä perusti analyysinsä SMHV:n arviointeihin, jotka ovat sen mukaan vain epämääräisiä otaksunia.
- 30 Valittaja kritisoi unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä totesi valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa seuraavaa:

”Valituslautakunta katsoi ensinnäkin istuvan tai kyyristyneen pupun muodosta, että SMHV:n hallintomenettelyyn kuuluvista asiakirjoista ilmenee, että puput kuuluvat suklaan tai suklaatuotteiden tyyppillisiin muotoihin erityisesti pääsiäisen aikaan, mistä asianosaiset ovat yksimielisiä. Valituslautakunta ulottaa toteamuksensa paitsi Saksaan ja Itävaltaan myös unionin muihin jäsenvaltioihin.”

- 31 Valittajan mukaan tämä SMHV:n väite on pelkkä otaksuma, jonka valittaja nimenomaisesti kiisti SMHV:lle 6.7.2007 jättämässään kirjelmässä. Valittajan mukaan SMHV:n ja unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt tarkastella tätä analyysiä harjoittaakseen asianmukaisesti asetuksen N:o 40/94 mukaista valvontaansa.

- 32 Se kiistää niin ikään päätelmän, johon unionin yleinen tuomioistuin päätyi valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa ja jonka mukaan kullankäyttöisen foliopaperin käyttäminen pääsiäissuklaapupuissa on tavanomaista markkinoilla. Valittaja huomauttaa, että on todettu, että on olemassa ainoastaan kolme muuta tuotetta, jotka on kääritty kullankäyttöiseen foliopaperiin. Sen mukaan kaksi näistä tuotteista on markkinoilla vain siksi, että se on sallinut tämän. Näin vähäinen tuotemäärä ei sen mukaan voi johtaa päätelmään siitä, että asianomainen ominaispiirre on tavanomainen markkinoilla. Tätä koskeva oikeudellinen arviointi on valittajan mukaan näin ollen virheellinen.

- 33 Valittaja muistuttaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkki, joka poikkeaa huomattavasti siitä, mikä on alalla tavanomaista, on edellytetyllä tavalla erottamiskykyinen (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089). Sen mukaan unionin yleinen tuomioistuin lähti virheellisesti liikkeelle periaatteesta, jonka mukaan rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki vastasi alan yleistä käytäntöä tai tapoja. Unionin yleinen tuomioistuin päätyi valittajan mukaan tähän lähtemällä liikkeelle virheellisestä olettamasta, jonka mukaan oli merkityksetöntä, että kyseiset puput olivat markkinoilla yksinomaan valittajan kanssa tehtyjen sopimusten vuoksi. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellinen arviointi, jonka mukaan kyseessä on tavanomainen muoto, perustuu valittajan mukaan kolmen muun tuotteen, joiden osatekijät ovat samankaltaisia, olemassaoloon. Tämä arviointi on valittajan mukaan oikeudellisesti virheellinen.
- 34 Valittaja väittää lisäksi, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä tukee se, että se on rekisteröity 15 jäsenvaltiossa.
- 35 SMHV kiistää valittajan perustelut ja muistuttaa aluksi, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Tämä valitus perustuu kuitenkin lähinnä valittajan tosiseikkoja koskevaan väitteeseen, joka aiemmissa asteissa on jo huolellisesti tutkittu ja josta on pitkään keskusteltu. Kyse on SMHV:n mukaan pupun muotojen ja kullanväristen foliopapereiden tavanomaisuudesta suklaatuotteiden alalla.
- 36 SMHV katsoo, että kun valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä hyväksyi aiempien asteiden päätökset niitä kritisoiden, se pyrkii todellisuudessa siihen, että tosiseikat arvioidaan uudestaan, ja tätä koskevat perustelut on jätettävä tutkimatta. Kysymys siitä, ovatko markkinoilla olevat pupun muodot samankaltaisia vai poikkeavatko asianomainen pupun muoto ja muiden pupujen muoto kohdekuluttajan näkökulmasta siinä määrin tosistaan, että tämän vuoksi asianomainen pupun muoto on erottamiskykyinen, kuuluu kuluttajan käsityksen arviointiin, joten se on tosiseikkoja koskeva kysymys.
- 37 Se, miten kuluttaja ymmärtää asianomaisten suklaatuotteiden pakkaamisen kullanväriseen foliopaperiin, on SMHV:n mukaan niin ikään tosiseikkojen arviointikysymys, jota tosiseikkojen mahdollista vääristämistä lukuun ottamatta ei enää voida tutkia muutoksenhaussa. Tätä koskeva väite on siis myös jätettävä tutkimatta.
- 38 SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ole missään tapauksessa vääristänyt tosiseikkoja.
- 39 SMHV muistuttaa erityisesti ensimmäisestä valitusperusteesta, että vain tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 31 kohta ja asia C-24/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5677, 26 kohta).
- 40 SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti tätä oikeuskäytäntöä soveltaen, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky. Sen mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei tukeutunut aiempien asteiden päätöksiin vaan tutki huolellisesti valittajan väitteet sekä SMHV:n neljännen valituslautakunnan hallintomenettelyyn kuuluvat eri asiakirjat.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 41 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tätä kyseisessä säännöksessä tarkoitettua erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää

tavaramerkin (ks. mm. em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta; asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 25 kohta ja asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 79 kohta).

- 42 Vain tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 31 kohta).
- 43 Tässä asiassa valituksenalaisen tuomion 12–14 kohdasta ilmenee, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä arvioidessaan unionin yleinen tuomioistuin yksilöi asianmukaisesti merkityksellisessä oikeuskäytännössä tähän liittyen vahvistetut kriteerit ja noudatti niitä asianmukaisesti.
- 44 Muistutettuaan keskeisistä ominaispiirteistä tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskyvyn määrittämisessä unionin yleinen tuomioistuin nimittäin suoritti rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kunkin kolmen osatekijän eli istuvan pupun muodon, kullanvärisen foliopaperin, johon suklaapupu on pakattu, ja pliseeratun nauhan, johon on kiinnitetty pieni kello, yksityiskohtaisen analyysin ja katsoi valituksenalaisen tuomion 34, 38 ja 44 kohdassa, ettei yksikään niistä ollut erottamiskykyinen.
- 45 Unionin yleinen tuomioistuin päätyi samaan päätelmään rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostamasta kokonaisvaikutelmasta ja pysytti valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa SMHV:n neljännen valituslautakunnan päätöksen tältä osin.
- 46 Analyysinsä päätteeksi unionin yleinen tuomioistuin päätteli näin ollen valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa, että valittaja ei ollut onnistunut asettamaan kyseenalaiseksi yleisesti tunnettujen tai SMHV:n toteamien tosiseikkojen paikkansapitävyyttä eikä näyttämään toteen, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on erottamiskykyinen ominaispiirteidensä vuoksi.
- 47 Tällaiseen päätelmään päätyäkseen unionin yleinen tuomioistuin analysoi sekä valittajan että SMHV:n argumentteja, joten toisin kuin valittaja väittää, sitä ei voida moittia siitä, että se olisi tukeutunut yksinomaan SMHV:n otaksumiin ja väitteisiin. On päinvastoin todettava, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi sekä alan yleisiä käytäntöjä että keskivertokuluttajan käsitystä ja tukeutui vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön perustuviin kriteereihin ennen kuin se katsoi, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
- 48 Valittaja moittii lisäksi unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä katsoi, että pääsiäissuklaapupujen muoto ja kullanvärinen pakkaus ovat yleisiä ilmiöitä markkinoilla ja vastaavat kyseisen alan tapoja.
- 49 On todettava, että tällä argumentilla pyritään tosiasiasa siihen, että unionin tuomioistuin korvaa unionin yleisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan. Kun valittaja pyrkii rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseen uudelleen, se asettaa kyseenalaiseksi unionin yleisen tuomioistuimen toteamusten, jotka koskevat tosiseikkojen arviointia ja joita unionin tuomioistuin ei voi tutkia muutoksenhaussa, paikkansapitävyyden väittämättä, että tosiseikkoja olisi tältä osin vääristetty.
- 50 Valittajan väitteestä, jonka mukaan tavaramerkkirekisteröinnit 15 jäsenvaltiossa tukevat rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä asetuksessa N:o 40/94 tarkoitetulla tavalla, on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se katsoi valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti, että jäsenvaltioissa olemassa olevat rekisteröinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, koska rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä on arvioitava asiaa koskevan unionin säännösten perusteella, ja että tästä seuraa, että SMHV:llä ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin toimivaltaiset

kansalliset viranomaiset eikä arvioida asiaa samoin kuin ne eikä sillä myöskään ole velvollisuutta rekisteröidä asianomaista tavaramerkkiä yhteisön tavaramerkiksi tällaisten seikkojen perusteella (ks. vastaavasti em. asia Develey v. SMHV, tuomion 72 ja 73 kohta).

- 51 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen valitusperuste on osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

- 52 Valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä katsoi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, että tavaramerkin on pitänyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi kaikissa jäsenvaltioissa, jotta se voidaan rekisteröidä käytön perusteella. Valittajan mukaan tämä väite on virheellinen kahdesta syystä.
- 53 Valittaja väittää ensiksi, että unionin yleinen tuomioistuin jätti huomiotta sen, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin on pitänyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi vain jäsenvaltioissa, joissa kyseisellä tavaramerkillä ei ollut sen ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä. Valittajan mukaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä kuitenkin on sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky 15 jäsenvaltiossa. Kyseisissä valtioissa ei siis valittajan mukaan voida vaatia, että asianomainen tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi näin ollen pitänyt katsoa, että kyseisellä tavaramerkillä oli suurimmassa osassa unionia sen ominaispiirteisiin perustuva tai käytössä tullut erottamiskyky. Asianomaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä unioni muodostui 25 jäsenvaltiosta, joissa asui yhteensä 465,7 miljoonaa asukasta. Asianomaisella tavaramerkillä oli sen ominaispiirteisiin perustuva tai käytössä tullut erottamiskyky yhteensä 351,3 miljoonan asukkaan keskuudessa; tämä edusti 75,4:ää prosenttia unionin väestöstä unionin silloisessa koostumuksessa.
- 54 Valittaja väittää toiseksi, että asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen ja että sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. Sen arvioimiseksi, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä, ja erityisesti, onko se erottamiskykyinen, unionia on näin ollen pidettävä yhtenäisinä yhteismarkkinoina. Valittajan mukaan on virheellistä tukeutua kansallisiin markkinoihin erikseen tarkasteltuina. Sen, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi, on perustuttava koko väestöön tekemättä eroa kansallisten markkinoiden mukaan. Jos tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi unionin väestön huomattavassa osassa, tämän on näin ollen myös riitettävä siihen, että tätä tavaramerkkiä suojataan koko Euroopan markkinoilla.
- 55 SMHV kritisoi valittajan argumentteja ja mainittuja lukuja, joiden lähde on sen mukaan epäselvä ja joiden perusteella ei sen mukaan voida mitenkään katsoa, että unionin yleinen tuomioistuin olisi tehnyt oikeudellisen virheen.
- 56 SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin sovelsi valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa asianmukaisesti oikeuskäytäntöä, jonka mukaan yhtäältä tavaramerkin tuleminen käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, ja jonka mukaan toisaalta – kun on kyse erottamiskykyiseksi tuleminen maantieteellisestä laajuudesta – tavaramerkki voidaan rekisteröidä kyseisen säännöksen nojalla vain, jos esitetään todisteet siitä, että se on tullut käytössä erottamiskykyiseksi siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä.

- 57 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tässä yhteydessä vielä, ettei ollut syytä tutkia, osoittivatko valittajan toimittamat asiakirjat todella, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi kolmessa valittajan mainitsemissa jäsenvaltioissa, koska tämä ei missään tapauksessa voinut riittää osoittamaan, että kyseinen tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko unionissa.
- 58 SMHV ehdottaa näin ollen, että toinen valitusperuste hylätään selvästi perusteettomana.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 59 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu ehdoton hylkäysperuste ei estä tavaramerkin rekisteröimistä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.
- 60 Unionin tuomioistuin on jo katsonut, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitä, että se on tullut käytössä erottamiskykyiseksi siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä (ks. vastaavasti em. asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomion 83 kohta).
- 61 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi edellä mainitun oikeuskäytännön perusteella valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin on pitänyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi koko unionissa. Tähän päätelmään ei liity oikeudellista virhettä, koska, kuten valituksenalaisen tuomion 51 ja 68 kohdasta yhdessä tarkasteltuina ilmenee, valittaja ei onnistunut osoittamaan, että kyseisellä tavaramerkillä on sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, ja tämä toteamus päti koko unionin alueeseen. Tämän vuoksi on hylättävä valittajan argumentti – ja sen kyseisen argumentin tueksi esittämät tilastotiedot –, jonka mukaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä on sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky 15 jäsenvaltioissa, minkä vuoksi ei voida vaatia, että se olisi tullut käytössä erottamiskykyiseksi kyseisissä jäsenvaltioissa.
- 62 Valittajan argumentista, jonka mukaan sen arvioiminen, onko tavaramerkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi, ei voi perustua kansallisiin markkinoihin erikseen tarkasteltuina, koska yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen, on todettava, että vaikka tämän tuomion 60 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti on totta, että tavaramerkin tuleminen käytössä erottamiskykyiseksi on osoitettava siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä, olisi kohtuutonta vaatia, että todisteet tällaisesta erottamiskykyisestä tulemisesta pitäisi esittää kunkin jäsenvaltion osalta erikseen.
- 63 Tässä tapauksessa unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan tehnyt oikeudellista virhettä, koska valittaja ei missään tapauksessa osoittanut määrällisesti riittävällä tavalla, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko unionin alueella.
- 64 Toinen valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.
- 65 Tässä tilanteessa valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 66 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että Lindt veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska Lindt on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Valitus hylätään.**
- 2) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset