

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

25 päivänä lokakuuta 2007*

Asiassa C-238/06 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 25.5.2006,

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

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. Arestis sekä tuomarit R. Silva de Lapuerta ja E. Juhász (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 24.5.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

- ¹ Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG -niminen yhtiö (jäljempänä Develey) vaatii valituksellaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-129/04, Develey vastaan SMHV (muovipullon muoto), 15.3.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. II-811; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Develeyn kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 20.1.2004 tekemästä päätöksestä, jolla evättiin kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus

Pariisin yleissopimus

- 2 Kansainvälisesti tavaramerkkioikeutta sääntelee teollisoikeuden suojelemista koskeva yleissopimus, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus). Kaikki Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat kyseisen sopimuksen osapuolia.
- 3 Pariisin yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:

”Jokaisen liittomaan kansalaisilla on kaikissa muissa liittomaissa teollisoikeuden suojaan nähden ne edut, jotka näiden maiden lainsäädännöt nyt tai vastedes myöntävät maan omille kansalaisille rajoittamatta mitään oikeuksia, jotka tällä yleissopimuksella turvataan. Heillä on siis sama suoja kuin näillä ja samat lailliset oikeuskeinot jokaista heidän oikeutensa loukkausta vastaan, edellyttäen että maan omille kansalaisille määrättyjä ehtoja ja muodollisuuksia on noudatettu.”

- 4 Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A ja B kappaleessa määrätään seuraavaa:

”A.

1) Jokainen alkuperämaassa asianmukaisesti rekisteröity tehtaan- tai kauppamerkki on sellaisenaan tässä artiklassa ilmoitetuin varauksin hyväksyttävä rekisteröitäväksi ja suojattava toisissa liittomaissa. Nämä maat voivat vaatia, että ennen lopullista rekisteröimistä esitetään asianomaisen viranomaisen antama todistus alkuperämaassa tapahtuneesta rekisteröinnistä. Tämän todistuksen laillistamista ei voida vaatia.

2) Alkuperämaana on pidettävä sitä liittomaata, jossa hakijalla on tosiasiallinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppaliike tai, mikäli hänellä ei ole tällaista yritystä liittoon kuuluvan maan alueella, sitä liittomaata, jossa hänellä on kotipaikka, ja mikäli hänellä ei ole kotipaikkaa missään liittomaassa, mutta hän on jonkin liittomaan kansalainen, sitä maata, jonka kansalainen hän on.

B. Tässä artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai kaupanmerkkien rekisteröintiä ei voida evätä eikä julistaa mitättömäksi muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

- 1) jos ne ovat laadultaan sellaisia, että ne loukkaavat kolmannen miehen saavuttamia oikeuksia siinä maassa, jossa suojaa haetaan;
- 2) jos niiltä kokonaan puuttuu omintakeinen luonne tai ne koostuvat yksinomaan merkeistä tai nimityksistä, joita liiketoiminnassa voidaan käyttää

ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, arvoa, alkuperäpaikkaa tai niiden valmistusajankohtaa tai jotka ovat käyneet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai rehellisessä ja pysyväisessä kauppata-vassa siinä maassa, jossa suojaa haetaan;

- 3) jos ne ovat hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastaiset ja varsinkin jos ne ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Merkkiä ei kuitenkaan ole pidettävä yleisen järjestyksen vastaisena yksistään siitä syystä, ettei se ole sopusoin-nussa jonkin tavaramerkkilainsäädäntöön sisältyvän säännöksen kanssa, ellei tämä säännös ole juuri yleistä järjestystä koskeva.

Näitä säännöksiä sovellettaessa on kuitenkin lisäksi otettava huomioon 10 bis artiklan säännökset.”

Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksesta johtuva oikeus

- 5 Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä TRIPS-sopimus), joka on allekirjoitettu Marrakeshissä 15.4.1994 ja hyväksytty Uruguayn kierroksen (1986–1994) monenkeskisissä neuvotteluissa tehtyjen sopi-musten hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1), 2 artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Tämän sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen (1967) 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi.”

Yhteisön oikeus

- 6 Päätöksen 94/800 johdanto-osan viimeisen perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

”Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitteineen ei voi vedota suoraan yhteisön ja jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.”

- 7 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) johdanto-osan 12. perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

”kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus; tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa; tämä direktiivi ei vaikuta yleissopimuksesta johtuviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin; tarvittaessa sovelletaan perustamissopimuksen 234 artiklan 2 kohtaa”.

- 8 Mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus.”

- 9 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, johdanto-osan viidennen perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

”tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei kuitenkaan korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta; ei vaikuta perustellulta velvoittaa yrityksiä rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisön tavaramerkeiksi, koska kansalliset tavaramerkit ovat tarpeen yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkilleen yhteisönlai-juista suojaa”.

- 10 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan, joka koskee ehdottomia hylkäysperusteita, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

--

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

--

h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklan mukaisesti;

i) tavaramerkit, jotka sisältävät muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklassa tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkejä tai vaakunoita, joilla on erityistä julkista merkitystä, jollei toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt niiden rekisteröintiä.”

11 Kyseisen asetuksen 34 artiklassa, jonka otsikko on ”Kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatiminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Jäsenvaltiossa tai Benelux-alueella rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin haltija, mukaan lukien aikaisempi kansainvälisesti, jäsenvaltiossa vaikuttavalla tavalla rekisteröity tavaramerkki, joka jättää hakemuksen samasta tavaramerkistä, joka on tarkoitus rekisteröidä yhteisön tavaramerkkinä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity tai joihin se sisältyy, voi vaatia aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta yhteisön tavaramerkille sen jäsenvaltion osalta, jossa tai jota varten se on rekisteröity.

2. Aiemmuuden ainoa vaikutus tämän asetuksen mukaan on, että jos yhteisön tavaramerkin haltija luopuu aiemmasta tavaramerkistä tai antaa sen lakata, hänellä olevat oikeudet pysyvät voimassa samoin, kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity.

3. Yhteisön tavaramerkille vaadittu aiemmuus lakkaa, jos aikaisemman tavaramerkin, jonka aiemmuutta on vaadittu, haltija julistetaan menettäneeksi oikeutensa tavaramerkkiin tai jos tavaramerkki julistetaan mitättömäksi tai jos siitä on luovuttu ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä.”

- ¹² Asetuksen N:o 40/94 35 artiklassa, jonka otsikko on "Aiemmuuden vaatiminen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen", säädetään seuraavaa:

"1. Yhteisön tavaramerkin haltija, joka on saman aikaisemman, jäsenvaltiossa rekisteröidyn, Benelux-alue mukaan lukien, tavaramerkin tai aikaisemman, kansainvälisesti, jäsenvaltiossa vaikuttavalla tavalla rekisteröidyn tavaramerkin haltija, samojen tavaroiden tai palvelujen osalta, voi vaatia aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta sen jäsenvaltion osalta, jossa tai jota varten se on rekisteröity.

2. Sovelletaan 34 artiklan 2 ja 3 kohtaa."

- ¹³ Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV perustelee päätöksensä ja ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

- ¹⁴ Asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa, jonka otsikko on "Asiasisällön tutkiminen viran puolesta", säädetään seuraavaa:

"1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todistei[ta], joita ei ole esitetty määräajassa.”

15 Asetuksen N:o 40/94 108 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytää hakemuksensa tai yhteisön tavaramerkinsä muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi:

a) siltä osin kuin yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylätty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi;

b) siltä osin kuin yhteisön tavaramerkin vaikutus lakkaa.

2. Muuntamista ei tapahdu:

a) jos yhteisön tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa kyseisen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi, jollei yhteisön tavaramerkkiä ole käytetty siinä jäsenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tarkoittamien tosiasiallisen käytön edellytysten mukaisesti;

- b) suojan hankkimiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa viraston tai kansallisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hakemuksen tai yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin estymiselle, peruuttamiselle tai mitättömyydelle on peruste.

3. Hakemuksen tai yhteisön tavaramerkin muuntamisesta johtuvassa kansallista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa voidaan kyseisessä jäsenvaltiossa hyödyntää tälle hakemukselle tai tavaramerkille hyväksytty hakemispäivä tai etuoikeuspäivä ja tarvittaessa tämän valtion 34 artiklan tai 35 artiklan mukaisesti vaadittu tavaramerkin aiemmuus.

4. Siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi, virasto lähettää hakijalle tiedonannon kolmen kuukauden määräajasta, jonka kuluessa muuntamista koskeva pyyntö voidaan esittää ja joka alkaa tämän tiedonannon ajankohdasta.

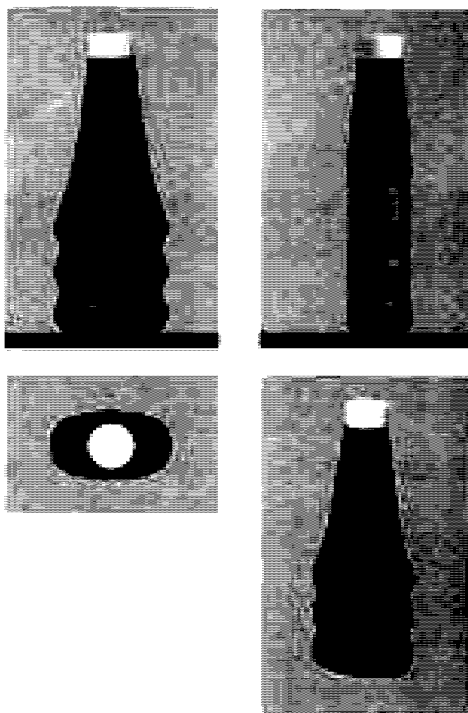
5. Jos yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus peruutetaan tai jos yhteisön tavaramerkin vaikutus lakkaa luopumista koskevan merkinnän tekemisen tai rekisteröinnin uudistamatta jättämisen vuoksi, muuntamista koskeva pyyntö on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on peruutettu tai yhteisön tavaramerkin vaikutus on lakannut.

6. Jos tavaramerkkiä koskeva hakemus hylätään viraston päätöksellä tai tavaramerkin vaikutus lakkaa viraston tai yhteisön tavaramerkkituomioistuimen päätöksen johdosta, muuntamista koskeva pyyntö on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona kyseinen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

7. Edellä 32 artiklan säännöksen vaikutus lakkaa, jos pyyntöä ei ole esitetty asetetussa määräajassa.”

Asian tausta

- 16 Develey teki asetuksen N:o 40/94 nojalla 14.2.2002 SMHV:lle yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen, jossa se vaati etusijaa aikaisemmin Saksassa 16.8.2001 jätetyn hakemuksen nojalla.
- 17 Hakemus koski seuraavan pullonmuotoisen kolmiulotteisen merkin (jäljempänä haettu tavaramerkki) rekisteröintiä.



18 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

- luokka 29: ”Paprikat, tomaattipyree, maito ja maitotuotteet, jogurtti, ranskan-kerma, ravintoöljyt ja -rasvat”

- luokka 30: ”Mausteet; sinappi ja sinappituotteet; majoneesi ja majoneesituotteet, etikka ja etikkatuotteet; etikan avulla valmistetut juomat; rémouladekastikkeet, relissi; elintarvikkeena käytettävät aromit ja esanssit; elintarvikkeiden valmistuksessa aromeina käytettävät sitruunahappo, omenahappo ja viinihappo; piparjuurivalmisteet; ketsuppi ja ketsuppivalmisteet, hedelmäkastikkeet; salaatin kastikkeet”

- luokka 32: ”Hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.

19 Tutkija hylkäsi 1.4.2003 päivätyllä päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tutkija totesi, että aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit eivät sitoneet SMHV:tä ja että haetun tavaramerkin muodossa ei ollut mitään sellaista omintakeista ja helposti tunnistettavaa, joka mahdollistaisi sen erottamisen markkinoilla tavanomaisesti saatavilla olevista muodoista ja toimisi viittauksena sen kaupalliseen alkuperään.

- 20 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä Develeyn tekemän valituksen, joka perustui muun muassa kyseessä olevan pullon tavanomaisesta poikkeavaan ja erityiseen muotoon. Valituslautakunta yhtyi tutkijan perusteluihin. Se lisäsi, että kun on kyse tavaramerkistä, joka koostuu pakkauksen muodosta, huomioon on otettava, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä tavaramerkkiä samalla tavalla kuin jos kyseessä olisi sellainen sanamerkki, kuviomerkki tai kolmiulotteinen merkki, joka on riippumaton sen tavarain ominaisuuksista, johon se yhdistetään. Kyseessä oleva kuluttaja kiinnittää valituslautakunnan mukaan tavallisesti enemmän huomiota pulloon kiinnitettyyn etikettiin kuin pelkkään paljaan ja värittömän astian muotoon.
- 21 Valituslautakunnan mukaan haetussa tavaramerkissä ei ollut mitään sellaisia lisäpiirteitä, joiden perusteella se olisi voitu selvästi erottaa saatavilla olevista yleisesti käytetyistä muodoista ja joiden perusteella se painuisi kuluttajan mieleen alkuperää koskevana viittauksena. Valituslautakunta nimittäin katsoi, että erityinen muotoilu, johon Develey vetoaa, selviää vasta sellaisen pitkälle menevän analyttisen tutkimisen perusteella, jollaista kyseessä oleva keskivertokuluttaja ei tee.
- 22 Valituslautakunta huomautti, että Develey ei voi vedota haetun tavaramerkin rekisteröintiin Saksan tavaramerkkirekisteriin, koska tällainen kansallinen rekisteröinti, vaikka se voidaan ottaa huomioon, ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Valituslautakunnan mukaan Develeyn esittämässä rekisteröintiasiakirjoissa ei myöskään täsmennetty perusteita, joilla kyseessä olevan merkin rekisteröinti hyväksyttiin.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 23 Develey nosti riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2004 jättämällänsä kannekirjelmällä. Kanteensa tueksi Develey esitti neljä kanneperustetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi nämä kanneperusteet ja siis koko kanteen.

- 24 Ensimmäisen kanneperusteen mukaan SMHV ei ollut noudattanut todistustaakkaa koskevia sääntöjä, mikä Develeyn mukaan oli asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan sekä Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan vastaista. Develey näet väitti, että SMHV:n olisi tullut näyttää toteen erottamiskyvyn puuttuminen, koska se oli todennut, että kyseessä oleva muoto mielletäisiin yleisesti käytössä olevan pullon muodoksi eikä kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi.
- 25 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että Pariisin yleissopimuksella ei tältä osin ole vaikutusta, koska mainitun yleissopimuksen 6 quinquies artikla, joka koskee toisessa Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa rekisteröityjen tavaramerkkien suojaa ja rekisteröintiä, ei sisällä määräyksiä, jotka ohjaisivat todistustaakan jakoa yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyissä. Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan mukaisessa ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimisessa SMHV:n rooli on päättää, kariutuuko tavaramerkkihakemuksen hyväksyminen ehdottomaan hylkäysperusteeseen, ja että kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on selvitettävä viran puolesta sellaiset asiaan liittyvät tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen.
- 26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta voi todetessaan, ettei haetulla tavaramerkillä ominaispiirteidensä vuoksi ole erottamiskykyä, perustaa arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat. Se korosti, että jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskyvyn valituslautakunnan edellä mainitusta arviosta huolimatta, kantajan tehtävä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky.
- 27 Toinen kanneperuste perustui siihen, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohtaa oli rikottu, koska SMHV oli riistänyt aikaisemman

kansallisen rekisteröinnin suojan. Develey väitti, että katsoessaan, että haetulla tavaramerkillä ei ollut erottamiskykyä yhteisön alueella, SMHV tosiasiallisesti julisti mitättömäksi aikaisemman samaa merkkiä suojaavan saksalaisen tavaramerkin, jonka Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) oli rekisteröinyt, ja siten riisti siltä suojan Saksan alueella.

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että vaikka oletettaisiin, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artikla velvoittaisi SMHV:tä, asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Näin ollen riidanalainen päätös ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisteröinnin pätevyYTEEN eikä sen Saksan alueella antamaan suojaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lisäksi, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B kappaleen 2 kohdassa määrätään joka tapauksessa mahdollisuudesta rekisteröinnin epäämiseen siinä tapauksessa, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

29 Kolmannen kanneperusteen mukaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklan, Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan ja TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohtaa on rikottu, koska SMHV ei ole riittävästi tutkinut aikaisempaa kansallista rekisteröintiä. Develey väitti, että SMHV:n on otettava huomioon aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit, ja katsoi toissijaisesti, että direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 yhdenmukaisuudesta seuraa, että SMHV:n ja kyseessä olevien kansallisten viranomaisten on sovellettava samoja kriteerejä, joista on säädetty kummassakin säädöksessä. Näin ollen SMHV:n oli Develeyn mukaan selitettävä, miksi se soveltaa näitä kriteerejä eri tavalla kuin kansalliset viranomaiset.

30 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti ensinnäkin huomiotta viittaukset Pariisin yleissopimukseen ja TRIPS-sopimukseen sillä perusteella, että näissä kahdessa sopimuksessa ei määrätä päätösten perusteluvelvollisuudesta eivätkä ne siten liity kyseiseen kanneperusteeseen. Sen jälkeen se totesi, että asetuksen

N:o 40/94 34 ja 35 artiklan tarkoituksena tai vaikutuksena ei voi olla taata kansallisen tavaramerkin haltijalle tällaisen tavaramerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi ja että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokouaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti, että valituslautakunta on ottanut huomioon kansallisen rekisteröinnin olemassaolon ja että riidanalaisessa päätöksessä selitetään selvästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi valituslautakunta ei ole noudattanut Deutsches Patent- und Markenamtin päätöstä.

31 Neljäs kanneperuste perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, joka kantajan mukaan johtui siitä, että SMHV ei ollut ottanut huomioon haetun tavaramerkin erottamiskykyä eikä sitä, että sen piirteillä ei ole mitään teknistä tehtävää. Tältä osin Develey vetosi siihen, että vähimmäiserottamiskyky riittää siihen, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä, ja totesi lisäksi, että kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa ei tule soveltaa ankarampia kriteerejä. Develey väitti, että kuluttaja tekee valintansa pullon muodon mukaan ja tarkistaa etiketistä valintansa vasta tunnistettuaan haluamansa tavarat. Develeyn mukaan keskivertokuluttaja on siis täysin kykenevä mieltämään kyseessä olevien tavaroiden pakkauksen muodon niiden kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi. Toissijaisesti Develey vetosi siihen, ettei millään haetun tavaramerkin piirteellä ole teknistä tehtävää.

32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti siitä, että tavarat muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa ja että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ottaen ensinnäkin huomioon tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi se, miten kohdeyleisö asian mieltää. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi lisäksi, että tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on tarkasteltava siitä saatavaa kokonaisvaikutelmaa.

33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi käsiteltävänänsä olleesta asiasta, että haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat olivat päivittäistavaroita olevia elintarvikkeita ja että näin ollen kohdeyleisöön kuuluivat kaikki kuluttajat. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset.

34 Haetusta tavaramerkistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti ensinnäkin, että keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, ja että kuluttajat katsovat pulloilla, jotka sisältävät tällaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti ainoastaan pakkaustarkoitus. Arvioituaan tämän jälkeen niitä ominaisuuksia, jotka Develeyn mukaan vaikuttavat pullon erottamiskykyä lisäävästi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseiset ominaisuudet eivät luoneet sellaista kokonaisvaikutelmaa, joka olisi voinut saattaa kyseenalaiseksi päätelmän siitä, että haettu tavaramerkki ei poikennut merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi vielä, että se, että haetun tavaramerkin ominaisuuksilla ei kantajan mukaan ollut teknistä tehtävää, ei voinut vaikuttaa siihen, että siltä puuttui erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

35 Develey vaatii valituksellaan, että yhteisöjen tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaisen tuomion
- kumoaa riidanalaisen päätöksen tai toissijaisesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

36 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

- hylkää valituksen ja
- velvoittaa Develeyn korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

37 Aluksi on tutkittava, voidaanko TRIPS-sopimuksen ja Pariisin yleissopimuksen määräyksiä soveltaa sellaisenaan nyt käsiteltävään asiaan.

38 TRIPS-sopimuksesta on todettava, että päätöksen 94/800 johdanto-osan viimeisen perustelukappaleen mukaan Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitteineen ei voi vedota suoraan yhteisön tuomioistuimissa.

39 Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei kyseisen sopimuksen määräyksillä ole välitöntä oikeusvaikutusta ja etteivät ne ole sellaisia, että yksityisillä olisi niiden perusteella oikeuksia, joihin nämä voisivat suoraan vedota tuomioistuimessa yhteisön oikeuden nojalla (ks. vastaavasti asia C-149/96, Portugal v. neuvosto,

tuomio 23.11.1999, Kok. 1999, s. I-8395, 42–48 kohta; yhdistetyt asiat C-300/98 ja C-392/98, Dior ym., tuomio 14.12.2000, Kok. 2000, s. I-11307, 44 ja 45 kohta ja asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-10989, 54 kohta).

- 40 Esillä olevassa asiassa myöskään Pariisin yleissopimuksen määräyksiin ei voida sellaisinaan vedota.
- 41 Yhteisö ei ensinnäkään ole Pariisin yleissopimuksen sopimuspuoli toisin kuin TRIPS-sopimuksen.
- 42 Toiseksi yhteisön lainsäätäjä on sellaisissa tapauksissa, joissa se on katsonut, että Pariisin yleissopimuksen tietyille määräyksille on tarpeen antaa välitön oikeusvaikutus, nimenomaisesti viitannut kyseisiin määräyksiin asetuksessa N:o 40/94, ja näin on tehty muun muassa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa olevien ehdottomien hylkäysperusteiden osalta. Sitä vastoin on todettava, että mainitussa 1 kohdassa ei tavaramerkkien erottamiskyvyn osalta ole tällaista viittausta ja että yhteisön lainsäätäjä on antanut tältä osin mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oman säännöksen.
- 43 Vaikka Pariisin yleissopimuksen välitön oikeusvaikutus voisi kolmanneksi seurata siitä, että TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa viitataan kyseiseen yleissopimukseen, siitä syystä, että TRIPS-sopimus ei ole välittömästi sovellettava, ei kyseinen viittauskaan voi johtaa siihen, että mainittua yleissopimusta sovellettaisiin välittömästi.
- 44 Näin ollen esillä olevaan asiaan ei sovelleta TRIPS-sopimusta eikä Pariisin yleissopimusta ja yhteisöjen tuomioistuimien tutkii valitusperusteet vain siltä osin kuin ne pohjautuvat siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi rikkonut asetusta N:o 40/94.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu selvittämisvelvollisuuden jakamista koskevien sääntöjen huomiotta jättämiseen

Asianosaisten lausumat

- 45 Develey väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, joka koskee selvittämisvelvollisuutta. Develeyn mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi myös tullut kumota riidanalainen päätös, koska mainittu tuomioistuin on itse todennut, että haetulla tavaramerkillä on erottamiskyky, kun se on valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa myöntänyt, että kyseinen tavaramerkki poikkeaa kaupankäynnissä yleisesti käytetyistä tavaramerkeistä.
- 46 Develey väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen järjely, joka koskee sitä, miten kuluttajat tekevät valintansa, on ristiriidassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oman oikeuskäytännön kanssa (asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 34 kohta ja asia T-393/02, Henkel v. SMHV (valkoisen ja läpinäkyvän pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok. 2004, s. II-4115, 34 kohta). Develeyn mukaan muodon käytöllä tavarankäytön alkuperää koskevana viitteenä on tiettyä merkitystä, koska kuluttajat tekevät esivalinnan pakkauksen muodon perusteella ja tutkivat etikettiä vasta sen jälkeen.
- 47 SMHV väittää, että tavaramerkin rekisteröintimenettely on hallinnollinen menettely ja että se tutkii asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan nojalla asiasisällön viran puolesta. Selvittämisvelvollisuuden jakoa koskevalla käsitteellä voi sen mukaan näin ollen olla merkitystä vain, jos tietyt tosiseikat jäävät näyttämättä. SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuvannut oikein SMHV:n tehtävänä hallintomenettelyssä olevaa asian selvittämistä ja todisteiden arviointia koskevat periaatteet. SMHV:n mukaan sen päätösten perustelua koskevaa vaatimusta ei missään tapauksessa tule sekoittaa minkäänlaiseen näyttövelvollisuuteen.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 48 Ensinnäkin kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 15 ja 16 kohdassa todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan mukaisten ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimisessa SMHV:n rooli on päättää, kariutuuko tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen hyväksyminen ehdottomiin hylkäysperusteisiin.
- 49 Lisäksi on todettava, että mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV tutkii viran puolesta sellaiset asian kannalta merkitykselliset tosiseikat, joiden johdosta sen ehkä on sovellettava ehdotonta hylkäysperustetta.
- 50 Lopuksi on todettava, että kuten valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa on perustellusti huomautettu, jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn SMHV:n arviosta huolimatta, kantajan tehtävä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky.
- 51 Näin ollen on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole jättänyt selvittämisvelvollisuuden jakoa koskevia sääntöjä huomiotta.
- 52 Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn väitetysti virheellistä arviointia koskevia väitteitä on tarkasteltava viidennen valitusperusteen yhteydessä.

53 Näin ollen on todettava, että ensimmäinen valitusperuste ei ole perusteltu.

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että aikaisemman kansallisen rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen pysyttäminen on lainvastaista

Asianosaisten lausumat

54 Develey väittää, että SMHV on riidanalaisella päätöksellä todennut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky myös Saksassa. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on pysyttänyt kyseisen päätöksen, se on asetuksen N:o 40/94 108 artiklan mukaisesti julistanut mitättömäksi täysin samanlaisen tavaramerkin, joka on aiemmin rekisteröity kansallisella tasolla.

55 SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut, että riidanalainen päätös ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisteröinnin pätevyyteen eikä sen Saksan alueella antamaan suojaan. SMHV huomauttaa, että kansalliset viranomaiset arvioivat SMHV:n päätöksistä riippumatta aina kansallisen tavaramerkkioikeuden mukaan, voidaanko kansallisia tavaramerkkejä ja sellaisia tavaramerkkejä, joiden rekisteröintiä on haettu, suojata.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

56 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perustellusti on valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa todennut, riidanalainen päätös, jolla haetun tavaramerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on hylätty, ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisteröinnin pätevyyteen eikä sen Saksan alueella antamaan suojaan.

- 57 Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein valituksenalaisen tuomion kyseisessä kohdassa viitannut, sanamuodon mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta.
- 58 Mahdollista on siis paitsi se, että kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi tavaramerkillä, jolta yhdessä jäsenvaltiossa puuttuu erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin toisessa jäsenvaltiossa (ks. vastaavasti asia C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006, Kok. 2006, s. I-2303, 25 kohta ja analogian perusteella merkin harhaanjohtavuuden osalta asia C-313/94, Graffione, tuomio 26.11.1996, Kok. 1996, s. I-6039, 22 kohta), myös se, että tavaramerkillä, jolta puuttuu yhteisönlajuuinen erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin yhteisön jäsenvaltiossa.
- 59 On lisättävä, että toisin kuin Develey väittää, asetuksen N:o 40/94 108 artiklan säännökset eivät mitenkään kumoa tätä näkemystä.
- 60 Tämä kanneperuste on siis hylättävä perusteettomana.

Kolmas ja neljäs kanneperuste, jotka perustuvat yhtäältä tosiseikkojen vääristämiseen ja aikaisempaa kansallista rekisteröintiä koskevan perusteluvelvollisuuden rikkomiseen ja toisaalta siihen, että kansallista tavaramerkkihakemuksen käsittelyä ja SMHV:tä sitovat erottamiskykyä koskevat vaatimukset ovat samat

Asianosaisten lausumat

- 61 Näillä valitusperusteilla Develey moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että kyseinen tuomioistuin on todennut tosiseikat virheellisesti, ja siitä, että

mainittu tuomioistuin on jättänyt osan Develeyn väitteistä huomiotta. Develey väittää esittäneensä Deutsches Patent- und Markenamtin antaman rekisteröimistä koskevan todistuksen, josta ilmenee, että haettu tavaramerkki on rekisteröity sen ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn nojalla eikä sen käyttöön perustuvan erottamiskyvyn nojalla.

- 62 Develey väittää, että valituksenalaisesta tuomiosta puuttuvat aikaisemman kansallisen rekisteröinnin tutkimista koskevat perustelut. Koska tavaramerkkioikeus on lisäksi yhdenmukaistettu, SMHV:n ja kansallisen tavaramerkkihakemuksen käsitelijän pitäisi asettaa erottamiskyvyn osalta samat vaatimukset.
- 63 Tosiseikkojen toteamisesta SMHV huomauttaa, että kyseisessä virastossa käydyssä menettelyssä Develeyn edustajien selitykset eivät juuri asiaa selventäneet ja että nämä selitykset koskivat vain sellaisia saksalaiseen rekisteröintiin liittyviä väitteitä, joita ei voitu tarkistaa. Koska SMHV:n valituslautakunta ei ole tiennyt tarkasti niitä syitä, joiden vuoksi kyseinen rekisteröinti on hyväksytty, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei voida katsoa vääristelleen tosiseikkoja tältä osin.
- 64 Perustelujen puuttumisesta SMHV toteaa, että sen velvollisuudella perustella yksittäistapauksessa tekemänsä päätökset on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta. SMHV katsoo, että se, ettei Develey hyväksy valituslautakunnan perusteluja eikä sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ne vahvistanut, ei ole riittävä peruste katsoa, että valituksenalaisesta päätöksestä puuttuisivat perustelut. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut, että riidanalaisen päätöksen perustelut olivat riittävät, eikä kyseistä tuomiota näin ollen mitenkään voida riitauttaa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan nojalla.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 65 Deutsches Patent- und Markenamtin päätöksestä, johon Devey vetoaa, voidaan todeta vain, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa on tehnyt, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta.
- 66 Näin ollen haettua tavaramerkkiä on arvioitava ainoastaan asiaa koskevien yhteisön säännösten nojalla eikä kansallisella päätöksellä missään tapauksessa voida saattaa riidanalaisen päätöksen eikä valituksenalaisen tuomion lainmukaisuutta kyseenalaiseksi.
- 67 Tästä syystä kyseinen väite on katsottava tehottomaksi.
- 68 Väitteestä, joka koskee sitä, että tosiseikat on todettu virheellisesti ja että valituksenalaista tuomiota on perusteltu riittämättömästi, on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siteeraa kyseisen tuomion 34 kohdassa riidanalaisen päätöksen 55 kohtaa, jonka mukaan haetun tavaramerkin rekisteröinnillä Saksan tavaramerkkirekisteriin ei ole minkäänlaista sitovaa vaikutusta yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä ja jäsenvaltioissa olemassa olevat rekisteröinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä mutta joka ei kuitenkaan ole ratkaiseva.
- 69 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole todennut aikaisempaa kansallista rekisteröintiä koskevia tosiseikkoja virheellisesti ja että ei voida väittää, että valituksenalaisesta tuomiosta puuttuisivat tätä rekisteröintiä koskevat perustelut.

70 Näin ollen kyseinen väite on hylättävä.

71 Lopuksi väitteestä, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden ollessa yhdenmukaistettu SMHV:n ja kansallisen tavaramerkkihakemuksen käsittelijän olisi pitänyt soveltaa erottamiskyvyn osalta samoja vaatimuksia, on todettava, että kyseistä väitettä ei voida hyväksyä, koska yhtäältä yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö on itsenäinen järjestelmä ja toisaalta on mahdollista, että tavaramerkillä, jolta yhdessä jäsenvaltiossa tai yhteisön järjestelmässä puuttuu erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin toisessa jäsenvaltiossa.

72 Lisäksi kuten edellä käsiteltyjen väitteiden osalta on jo todettu, jäsenvaltioissa olemassa olevat rekisteröinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, ja haettua tavaramerkkiä on arvioitava asiaa koskevien yhteisön säännösten nojalla.

73 Tästä seuraa, että SMHV:llä ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin alkuperämaan tavaramerkkiviranomaisilla eikä arvioida asiaa samoin kuin ne eikä sillä myöskään ole velvollisuutta rekisteröidä haettua tavaramerkkiä kyseisen kansallisen viranomaisen sen näkemyksen perusteella, että merkki pelkästään synnyttää mielleyhtymiä eikä ole suoranaisesti kuvaileva.

74 Tämä väite ei näin ollen ole perusteltu.

75 Näin ollen tämä valitusperuste on hylättävä.

Viides valitusperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

- 76 Tällä valitusperusteella Develey tuo esiin ensinnäkin sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tullut oikeaan lopputulokseen haetusta tavaramerkistä syntyvän kokonaisvaikutelman osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on Develeyn mukaan jättänyt tutkimatta erään kyseisen tavaramerkin ominaisuuksista eli sen, että litistetty ja leveä pullo-osa, joka hallitsee suurinta osaa pullosta etuja takapuolelta katsottuna, on kupera ja päättyy ylhäällä kaareen lievästi terävässä kulmassa ja että näin syntyy vaikutelma ovesta. Kyseinen ominaisuus vaikuttaa kuitenkin huomattavasti kokonaisvaikutelmaan, koska sen vuoksi pullo-osa näyttää ovelta. Develey katsoo, että kun tämä ominaisuus otetaan huomioon, haetulla tavaramerkillä olisi pitänyt kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella katsoa olevan erottamiskyky.
- 77 Develey väittää lisäksi, että kun ensimmäisen asteen tuomioistuin on arvioinut haetun tavaramerkin erottamiskykyä niihin tavaroihin nähden, jotka se kattaa, se ei ole erotellut eri tavararyhmiä, kuten elintarvikkeita ja erittäin nestemäisiä mausteita, nestemäisiä mausteita, sakeampia mausteita, kiinteitä mausteita ja maustejauheita. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis virheellisesti laittanut samaan koriin kaikki tavarat, joita rekisteröintihakemus koskee.
- 78 Koska tämä valitusperuste sisältää SMHV:n mukaan ainoastaan sellaisia väitteitä, joilla riitautetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama tosiseikaston määrittäminen, se on jätettävä tutkimatta.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 79 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa, että tämä tavaramerkki yksilöi tavaran, jota varten rekisteröintiä on haettu, tietyistä yrityksestä peräisin olevaksi ja erottaa siis tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 32 kohta ja asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10031, 42 kohta). Tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta ja asia C-24/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5677, 23 kohta).
- 80 On myös vakiintunutta oikeuskäytäntöä, että itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista. Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin se mieltää sana- tai kuviomerkin, 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 (asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 24 ja 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 81 Siten vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla ja joka tästä syystä kykenee täyttämään 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. 2006, s. I-551, 31 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 26 kohta).

- 82 Sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamiskykyinen, on otettava huomioon siitä syntyvä kokonaisvaikutelma. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ensin voitaisi tarkastella peräkkäin kyseisessä tavaramerkissä käytettyjen eri elementtien ulkoasua. Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voi nimittäin olla hyödyllistä tutkia asianomaisen tavaramerkin jokainen osatekijä (ks. vastaavasti asia C-286/04 P, Eurocermex v. SMHV, tuomio 30.6.2005, Kok. 2005, s. I-5797, tuomion 22 ja 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 83 Valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tunnistanut oikeuskäytännössä määritellyt arviointiperusteet ja soveltanut niitä oikein esillä olevassa tapauksessa.
- 84 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 50–53 kohdassa aivan oikein tarkastellut haetun tavaramerkin muodon eri osatekijöitä ja sen jälkeen kyseisen tuomion 53 ja 54 kohdassa arvioinut siitä syntyvää kokonaisvaikutelmaa voidakseen arvioida sitä, onko kyseinen tavaramerkki erottamiskykyinen vai ei.
- 85 Tältä osin on todettava yhtäältä, että se, jota asia koskee, ei voi vaatia, että hän saa päättää haetussa merkissä käytettyjen ulkoasun eri osatekijöiden tarkastelujärjestyksen, sen, millaisiin osiin osatekijät on jaettu, tai käytetyt sanamuodot.

- 86 Esillä olevassa asiassa siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamassa arvioinnissa ei ole juuri tiettyjä sanoja, kuten ”kupera pullo-osa” tai ”vaikutelma ovesta”, ei kuitenkaan seuraa se, että tiettyjä sellaisia ominaisuuksia, jotka Develeyn mukaan vaikuttavat erottamiskykyyn, ei ole otettu asianmukaisesti huomioon.
- 87 Toisaalta koska haetusta tavaramerkistä syntyvä kokonaisvaikutelma on otettava huomioon sen erottamiskyvyn arvioinnissa, mahdollinen huomio siitä, että eräs kyseisen tavaramerkin ominaisuus etäännyttää sitä tavanomaisesta muodosta, ei automaattisesti voi osoittaa erottamiskyvyn olemassaoloa.
- 88 Näin ollen Develey ei voi väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi tullut kumota riidanalainen päätös siitä syystä, että mainittu tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa todennut, että ”ainoa ominaisuus, joka erottaa haetun tavaramerkin tavanomaisesta muodosta, ovat kyljissä olevat urat”.
- 89 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on täsmentänyt valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa, että ”vaikka tämä piirre voitaisiinkin katsoa poikkeukselliseksi, se ei kuitenkaan yksinään vaikuta haetusta tavaramerkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan niin paljon, että tavaramerkki poikkeaisi merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja että se saattaisi tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperää koskevana viitteenä”.
- 90 Näin ollen ei voida väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole arvioinut oikein haetusta tavaramerkistä syntyvää kokonaisvaikutelmaa.

- 91 Väitteestä, jonka mukaan kyseessä olevia eri tavaryhmiä ei ole mitenkään eroteltu, on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että direktiivin 89/104 mukaan silloin, kun toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, sen on ilmoitettava päätöksessään päätelmänsä kunkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavarän ja palvelun osalta. Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaröiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaröiden tai palvelujen osalta (asia C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007, Kok. 2007, s. I-1455, 38 kohta).
- 92 Vaikka oletettaisiin, että tämä oikeuskäytäntö sitoo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta, on todettava, että mainittu tuomioistuin on todennut valituksen-alaisen tuomion 46 ja 47 kohdassa, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat päivittäistavaroita olevia elintarvikkeita ja että kuluttajat katsovat pulloilla, jotka sisältävät tällaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti ainoastaan pakkaustarkoitus. Kuten tämän tuomion 18 kohdasta lisäksi käy ilmi, tavarat, joille rekisteröintiä on haettu, kuuluvat vain kolmeen Nizzan sopimuksen tavaraluokkaan.
- 93 Tästä seuraa, ettei voida väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi virheellisesti antanut kyseisten tavaröiden osalta vain yhteiset perustelut.
- 94 Näin ollen on todettava, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, mainittu tuomioistuin ei ole tehnyt minkäänlaista oikeudellista virhettä kyseisen säännöksen ja yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön osalta.
- 95 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kohdeyleisön ominaisuuksia, kuluttajien asennetta ja heidän suuntautumistaan koskevista lausumista on todettava ensinnä-

kin, että nämä seikat ovat tosiseikkojen arviointia, ja toiseksi, että Develey ei väitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tältä osin vääristellyt tosiseikkoja.

96 Sen ratkaiseminen, onko kyseessä tämän tuomion 81 kohdassa tarkoitettu merkittävä poikkeaminen vai ei, on myös tosiseikkojen arviointia.

97 EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä alakohdasta seuraa, että valitus voi koskea vain oikeuskysymyksiä. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen yhtäältä määrittämään tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyn tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sellaisenaan kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta ja yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 41 kohta).

98 Näin ollen tämä väite on jätettävä tutkimatta.

99 Tästä seuraa, että viidettä valitusperustetta, joka on osittain perusteeton ja joka on osittain jätettävä tutkimatta, ei voida hyväksyä.

100 Koska kaikki Develeyn esittämät valitusperusteet on hylätty, valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 101 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota tämän työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, asian hävinnyt asianosainen velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että Develey velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska tämä on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

- 1) Valitus hylätään.**
- 2) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset