YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kuudes jaosto)

29 päivänä huhtikuuta 2009 *

Asiassa T-23/07,

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Wolter,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään M. Kicia,

vastaajana,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.11.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 808/2006-4), joka koskee kuviomerkin α rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekä tuomarit V. Vadapalas ja L. Truchot (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 5.2.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.4.2007 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 5.6.2007 tehdyn päätöksen evätä kantajalta mahdollisuus toimittaa vastaus,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muuttumisen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen osapuolille esittämät kirjalliset kysymykset,

ottaen huomioon 19.11.2008 pidetyn istunnon, jossa kantaja on esittänyt asiakirjoja,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG teki 14.9.2005 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä kuviomerkkinä haettiin, on jäljempänä esitetty merkki:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin 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 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet), viinit, kuohuviinit ja viiniä sisältävät juomat”.

4 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 31.5.2006 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla sillä perusteella, että merkki ei ole erottamiskykyinen. Tutkija esitti, että haettu tavaramerkki on tarkka kopio kreikkalaisesta pienestä kirjaimesta ”α” ilman sen graafista muuntelua, ja että kreikankieliset ostajat eivät katso tätä merkkiä osoitukseksi hakemuksessa nimettyjen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

5 Kantaja valitti tästä päätöksestä 15.6.2006 SMHV:oon.

6 Valitus hylättiin SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.11.2006 tekemällä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että haetulta merkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittu erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– toteaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta eivät estä haetun tavaramerkin julkaisemista rekisteröintihakemuksessa nimettyjä luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– jättää kantajan toisen vaatimuksen tutkimatta

– hylkää kanteen muilta osin perusteettomana

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämien todisteiden tutkittavaksi ottaminen

9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Näiden todisteiden hyväksyminen on vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Tästä seuraa, että kantajan ensimmäistä kertaa istunnossa esittämät asiakirjat on jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti asia T-128/01, Daimler-Chrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta).

Asiakysymys

Asianosaisten lausumat

10 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 12 artiklan rikkomiseen.

11 Kantaja esittää ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä, että haetulla merkillä on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittu erottamiskyky, koska

sen avulla voidaan tunnistaa, että kyseiset luokkaan 33 kuuluvat tavarat ovat peräisin sen yrityksestä ja vastaavasti erottaa ne muiden yritysten tavaroista.

12 Koska asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan kirjaimet voivat muodostaa tavaramerkin, ei voida katsoa lähtökohtaisesti, että niiltä puuttuu 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ilman että 4 artiklan sisältö tehtäisiin merkityksettömäksi.

13 Valituslautakunnan väite, jonka mukaan kirjainten on pysyttävä vapaasti käytettävissä, on tehoton. Yhtäältä jopa yksi väri voi olla erottamiskykyinen ja voidaan näin ollen rekisteröidä. Toisaalta vaara tiettyjen kirjainten monopolisoitumisesta on eri asia kuin niiden erottamiskyky. Lisäksi merkin käyttö pelkästään kuvailevana on nimenomaisesti vapaata asetuksen N:o 40/94 12 artiklan mukaan.

14 Kantaja väittää, että vähimmäiserottamiskyky riittää tavaramerkkisuojan antamiseen riippumatta siitä, minkä tyyppisestä asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa tarkoitetusta merkistä on kyse. Ei siis voida lähtökohtaisesti ja kyseessä olevia tavaroita tutkimatta kieltää kirjaimilta erottamiskykyä pelkästään sillä perusteella, ettei niihin ole lisätty mitään omaperäistä tai yksilöivää tekijää.

15 Jotta kirjaimista muodostuvilta kuviomerkeiltä tai sanamerkeiltä voitaisiin kieltää erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, on tehtävä konkreettisia toteamuksia, joiden avulla voidaan päätellä, että kohdeyleisö ei katso kyseessä olevaa kirjainta osoitukseksi asianomaisten tavaroiden alkuperästä. Riidanalaisesta päätöksestä ei ilmene, että valituslautakunta olisi konkreettisesti tarkastanut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky sen vuoksi, että kohdeyleisö katsoo sen kuvailevan kyseessä olevia tavaroita.

16 Riidanalaisessa päätöksessä ei osoiteta, että kyseessä olevat kreikankieliset kuluttajat käyttävät pientä kirjainta ”α” alkoholijuomien yhteydessä osoituksena koosta tai tyypistä tai yleisenä nimityksenä tai ymmärtävät sen edellä mainitulla tavalla.

17 SMHV katsoo, että kantajan toinen vaatimus on jätettävä tutkimatta, koska asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vaan ainoastaan SMHV:n tehtävä toteuttaa mahdollisesta kumoamistuomiosta johtuvat toimenpiteet.

18 SMHV katsoo ensimmäisen kanneperusteen osalta, ettei valituslautakunta ole jättänyt huomioon ottamatta, että erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat kaikkien tavaramerkkityyppien osalta, vaikka niistä joidenkin tiettyjen erottamiskyky voikin olla vaikeampi todeta. Vaikka perinteiset sana-, kuvio- tai kolmiulotteiset merkit voidaan suoraan katsoa osoitukseksi asianomaisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, näin ei välttämättä ole yhdestä ainoasta kirjaimesta koostuvien merkkien osalta. Ne katsottaisiin mahdollisesti osoitukseksi koosta, tavaroiden tyypistä tai yleisnimitykseksi, ja niitä myös käytettäisiin tällä tavoin.

19 Valituslautakunnan kanta, jonka mukaan yksittäisiä kirjaimia ei katsota osoitukseksi asianomaisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, ei tarkoita sitä, että yksittäisistä kirjaimista koostuvia tavaramerkkejä olisi mahdotonta rekisteröidä. Valituslautakunta on selvästi esittänyt, että vaikka yksittäinen kirjain voisi abstraktisti olla asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, tästä ei voida tehdä johtopäätöstä sen konkreettisesta erottamiskyvystä.

20 SMHV väittää, että valituslautakunta ei ole näin ollen katsonut, että yksittäiseltä kirjaimelta puuttuisi aina asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, kuten sen tekemä kyseessä olevan merkin erottamiskyvyn konkreettinen tutkiminen osoittaa.

21 Valituslautakunnan mukaan merkin vapaana pitämisen valvonta on tehtävä ainoastaan silloin, kun sen kuvailevuutta arvioidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuten valituslautakunta on korostanut, on kuitenkin viitattava yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamaan tuomioon (Kok., s. I-3793), jossa lausuttiin merkin erottamiskyvystä. Tässä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin nimittäin katsoi, että värien vapaata käyttöä ei tule aiheettomasti rajoittaa, kun otetaan huomioon niiden rajoitettu määrä. Sama koskee yksittäisiä kirjaimia sillä tavoin, että käsiteltävänä oleva asia on rinnastettavissa edellä mainittuun asiaan.

22 Käsiteltävänä olevassa asiassa on edeltä käsin ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallisen käytön arviointia tutkittava, käykö asiassa ilmi, ettei kyseisellä merkillä voida erottaa kohdeyleisön keskuudessa asianomaisia tavaroita toista alkuperää olevista tavaroista, kun kohdeyleisö tekee valintaa ostotilanteessa.

23 Haettu merkki muodostuu yhdestä kirjaimesta, joka on esitetty kuviomerkkinä, mutta joka sisältää niin pienen muunnoksen, että se katsotaan pelkäksi kirjaimeksi. On näin ollen kysyttävä, katsooko kohdeyleisö, joka havaitsee tämän tavanomaisella kirjasintyypillä esitetyn merkin kyseessä olevissa tavaroissa tai jossakin osassa niiden tavanomaista pakkausta, että nämä tavarat ovat peräisin tietystä eli samasta yrityksestä.

24 Vastoin kantajan esitystä on olemassa erilaisia lukuja, kirjaimia ja yhdistelmiä, jotka voivat olla samankaltaisia ja joita käytetään kyseisten tavaroiden pakkauksissa ja joihin yhdistetään kreikkalaisia aakkosia tavaroiden erityisten ominaisuuksien kuvailemiseksi.

25 SMHV väittää, että kohdeyleisö katsoo haetun merkin pelkäksi kirjaimeksi, joka ei eroa muista aakkosten kirjaimista kuin toissijaisen yksityiskohdan vuoksi, nimittäin siksi, että kyse on yksinkertaisesti tietystä aakkosten kirjaimesta. Tämä merkki ei siis sisällä mitään tekijää, joka olisi erityinen tai jota alkoholijuomien kohtuullisen tarkkaavainen ja valistunut keskivertokuluttaja voisi pitää osoituksena kyseessä olevien tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

26 On vaikeasti ajateltavissa, ettei kohdeyleisö katsoisi yhtä ainoaa kirjainta ”α” osoitukseksi tavaroiden lajista tai valikoimasta, erityisesti kun sitä ei ole asetettu tuotteeseen sillä tavoin, että se kiinnittäisi erityistä huomiota. Erityisesti aakkosten ensimmäistä kirjainta käytetään usein mainoksissa osoituksena tavaran paremmuudesta ennen kaikkea laadun osalta. Kyseessä oleva kirjain ainakin sopisi tällaiseen käyttöön, sillä kuluttaja voi yleensä liittää tämän merkityksen yhtä lailla suureen kuin pieneenkin kirjaimeen.

27 Kreikkalainen kuluttaja käyttää sitä paitsi yleisesti riidanalaista merkkiä laadun osoituksena, kuten englantilais-kreikkalaisen sanakirjan käyttö vahvistaa. Kirjain ”α” esitetään siinä lukujen yksi ja tuhat tunnuksena. Tämä haetun merkin merkitys tekee epätodennäköiseksi sen, että kohdeyleisö katsoisi sen osoitukseksi asianomaisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

28 Kun valituslautakunta totesi, että kirjaimella ”α” voidaan osoittaa yleistä luokkaa tai lajia ja muodostaa koodinumero tai tiettyä kokoa koskeva viitenumero, se katsoi perustellusti, ettei yleisö katso tätä merkkiä osoitukseksi asianomaisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, mutta ei kuitenkaan kieltänyt lähtökohtaisesti riidanalaisen merkin erottamiskykyä. Mahdollinen muiden tosiseikkoja koskevien arviointien puuttuminen ei voi asettaa kyseenalaiseksi riidanalaisen päätöksen perusteltavuutta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

29 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin muodostavat merkit”, säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

30 Tämä säännös sisältää esimerkkiluettelon sellaisista merkeistä, jotka voidaan esittää graafisesti ja jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista, eli jos ne täyttävät tavaramerkille kuuluvan tehtävän näiden tavaroiden kaupallisen alkuperän osoittamisesta (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan osalta, jonka normatiivinen sisältö on olennaisilta osin sama kuin asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa, asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8499, 22 kohta).

31 Vaikka asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa mainitaan nimenomaisesti kirjaimet, se, että tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkeinä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, ei kuitenkaan merkitse sitä, että nämä merkit olisivat välttämättä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sävy), tuomio 9.10.2002, Kok., s. II-3843, 26 kohta).

32 Tältä osin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan, jossa luetellaan merkin yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevat ehdottomat hylkäysperusteet, 1 kohdassa täsmennetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

– –”

33 Erottamiskyvyttömiksi katsotaan merkit, joilla ei voida yksilöidä asianomaisten tavaroiden alkuperää niin, että näitä tavaroita hankkiva kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai päinvastaisessa tilanteessa valita toisen tavaran (asia T-302/06, Hartmann v. SMHV (E), tuomio 9.7.2008, 31 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; em. asia oranssin sävy, tuomion 27 kohta).

34 Mahdollinen suurempi vaikeus tiettyjen tavaramerkkien erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa ei kuitenkaan oikeuta olettamaan, että niiltä puuttuu lähtökohtaisesti erottamiskyky tai että ne voivat tulla erottamiskykyisiksi vain käytön kautta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa soveltamalla (ks. vastaavasti em. asia Nichols, tuomion 29 kohta).

35 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 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 erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon se, miten asianomainen kohderyhmä, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista, käsittää asian (ks. direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka normatiivinen sisältö on olennaisilta osin sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b kohdassa, osalta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1725, 50 kohta).

36 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan säännöksistä ilmenee, että tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky vain osassa yhteisöä (asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 81 kohta).

37 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja on hakenut sellaisen kuviomerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi, jonka osalta osapuolet eivät ole kiistäneet, kuten valituslautakunta on todennut, että se esittää kreikkalaisten aakkosten kirjainta alpha (”α”) sellaisessa muodossa, joka on lähellä vakiokirjasintyypillä Times New Roman kirjoitettua samaa kirjainta ilman sen graafista muuntelua tai graafista lisäosaa.

38 Koska haettu tavaramerkki koskee, kuten osapuolet ovat menettelyn aikana vahvistaneet, alkoholijuomia (paitsi oluita), viiniä, kuohuviiniä ja viiniä sisältäviä juomia eli päivittäiskulutustavaroita ja koska se muodostuu kreikkalaisesta pienestä kirjaimesta ”α”, sen erottamiskykyä on arvioitava kreikankielisten tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien näkökulmasta.

39 Näin ollen valituslautakunnan oli käsiteltävänä olevassa asiassa tutkittava tarkastelemalla konkreettisesti rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin mahdollista

erottamiskykyä, käykö asiassa ilmi, ettei kyseisellä merkillä voida erottaa kreikankielisten keskivertokuluttajien keskuudessa kantajan tavaroita toista alkuperää olevista tavaroista (ks. tältä osin asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok., s. II-1259, 40 kohta ja em. asia Hartmann v. SMHV (E), tuomion 35 kohta), koska vähimmäiserottamiskyky riittää estämään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen (asia T-88/00, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.2.2002 (taskulamppujen muoto), Kok., s. II-467, 34 kohta).

40 SMHV:n on tällaisen arvioinnin suorittamiseksi otettava huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valvonnassa kaikki olosuhteet ja kaikki merkitykselliset tosiseikat.

41 Ensiksi valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 17 ja 20 kohdassa esittänyt, että yksittäisiltä kirjaimilta – ja vastaavasti riidanalaiselta pieneltä kirjaimelta ”α” – puuttuu erottamiskyky, jos niihin ei ole lisätty graafisia osia, jotka yhdessä luovat graafisen kokonaisuuden, koska merkki on ”jotakin havaittavaa, joka on omiaan jäämään mieleen ja tunnistettavissa uudelleen”.

42 Kun valituslautakunta on tällä tavoin edeltä käsin johtanut haetun merkin erottamiskyvyn puuttumisen siitä, että siinä ei ole muunnelmia tai graafisia koristeluja, se on implisiittisesti mutta ehdottomasti katsonut asetuksen N:o 40/94 4 artiklaa rikkoen, että kyseessä olevalla kirjaimella ei ole sellaisenaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittua vähimmäiserottamiskykyä, jotta se voitaisiin rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

43 Sen lisäksi, että asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta johtuu, että kirjaimet voivat muodostaa yhteisön tavaramerkkejä sillä edellytyksellä, että tällaiset merkit ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (em. asia Hartmann v. SMHV (E), tuomion 38 kohta; ks. vastaavasti myös asia T-441/05, IVG Immobilien v. SMHV (I), tuomio 13.6.2007, Kok., s. II-1937, 47 kohta), merkin rekisteröinti tavaramerkiksi ei edellytä sitä, että tavaramerkin hakijalla on todettu olevan tiettyä luovuutta tai taiteellista mielikuvitusta (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8137, 41 kohta), vaan vain sitä, että merkki voi yksilöidä

tavaramerkin hakijan tavarat suhteessa kilpailijoiden tarjoamiin tavaroihin (asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-705, 30 kohta). Valituslautakunta ei ole kuitenkaan konkreettisesti tutkinut riidanalaista merkkiä tältä kannalta.

44 Toiseksi valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että sellaisesta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta, jonka mukaan yksittäinen kirjain on erottamiskykyinen, seuraisi, että mahdollisuus kirjaimia sisältävän merkin erottamiskyvyn puuttumisesta poistuisi, mikä tekisi säännöksestä merkityksettömän.

45 Näin esitetty yksittäisten kirjainten erottamiskyvyn lähtökohtainen kieltäminen varauksetta ja ilman edellä 39 kohdassa mainitun konkreettisen tutkinnan suorittamista on asetuksen N:o 40/94 4 artiklan sanamuodon vastaista, koska siinä mainitaan kirjaimet niiden merkkien joukossa, jotka voidaan esittää graafisesti ja jotka voivat muodostaa tavaramerkin, mikäli niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tarjoamista tavaroista ja palveluista.

46 Lisäksi oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa erilaisten merkkien välillä ja että yhdestä kirjaimesta koostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat, joita sovelletaan muihin tavaramerkkityyppeihin (em. asia Hartmann v. SMHV (E), tuomion 34 kohta).

47 Jotta haetulla merkillä olisi tässä säännöksessä vaadittu vähimmäiserottamiskyky, sen on vain vaikutettava lähtökohtaisesti siltä, että kohdeyleisö pystyy sen avulla tunnistamaan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperän ja erottamaan ne ilman mahdollista sekaannusta toista alkuperää olevista tavaroista tai palveluista (em. asia I, tuomion 55 kohta).

48 Kolmanneksi valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa edellä mainitussa asiassa Libertel annettuun tuomioon viitaten, että koska yksittäiset kirjaimet ovat yksittäisten värien ja numeroiden tapaan peruselementtejä, niiden on pysyttävä kaikkien käytettävissä ”perusreservinä” tunnistamista, kuvailua tai muuta käyttöä varten.

49 Kuten edellä on muistutettu, tällainen peruste, jonka mukaan on lähtökohtaisesti mahdotonta rekisteröidä yhtä ainoaa kirjainta tavaramerkkinä ilman että tutkitaan konkreettisesti, voidaanko riidanalaisella merkillä erottaa kyseessä olevat tavarat muiden yritysten tavaroista, on asetuksen N:o 40/94 4 artiklan vastainen.

50 Lisäksi on totta, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Libertel, joka on mainittu riidanalaisessa päätöksessä ja johon SMHV on vedonnut, perustellusti todennut, että tavaramerkkejä koskevan yhteisön oikeuden alalla on tunnustettava yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa (em. asia Libertel, tuomion 60 kohta).

51 Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että yksi väri voi olla erottamiskykyinen edellyttäen, että kohdeyleisön käsityksen mukaan sen perusteella kyetään yksilöimään tavaramerkkihakemuksessa nimetyt tavarat tai palvelut ja erottamaan ne muiden yritysten tavaroista tai palveluista (em. asia Libertel, tuomion 69 kohta). Tämän arvion merkityksellisyyttä käsiteltävänä olevan asian kannalta ei aseteta kyseenalaiseksi samassa tuomiossa olevalla säännöllä, jonka mukaan erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitään käyttöä on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa (em. asia Libertel, tuomion 66 kohta), koska tämä varaus on mainittu sen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen aikaisemmin mainitseman seikan vuoksi, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä merkkiä, joka muodostuu väristä sellaisenaan, samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön (em. asia Libertel, tuomion 65 kohta).

52 Valituslautakunta ei näin ollen voinut perustellusti vastustaa kirjaimen ”α” rekisteröintiä väitteellä, joka liittyy merkkien vapaana pitämisen tarpeeseen, koska tämä seikka ei millään tavalla sulje pois sitä, että on tutkittava konkreettisesti, voidaanko haetulla tavaramerkillä osoittaa tavaran tai palvelun, jota varten rekisteröintiä on haettu, olevan peräisin tietystä yrityksestä ja erottaa tämä tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

53 Neljänneksi valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että kohdeyleisö ”mahdollisesti” katsoo kirjaimen ”α” sellaisten alkoholijuomien, jotka on nimetty tavaramerkkihakemuksessa, osalta viittaukseksi laatuun (laatu ”A”), osoitukseksi koosta tai tyypin tai lajin nimitykseksi.

54 SMHV ei voi väittää, että valituslautakunta olisi näin todetessaan tutkinut konkreettisesti kyseessä olevan merkin erottamiskykyä. Sen lisäksi, että tämä peruste on epäilevyytensä vuoksi merkityksetön, siinä ei nimittäin viitata mihinkään konkreettiseen seikkaan, joka mahdollistaisi sellaisen johtopäätöksen tekemisen, että kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin tavaramerkkihakemuksessa nimettyjen tavaroiden osalta viittaukseksi laatuun, osoitukseksi koosta tai tyypin tai lajin nimitykseksi (ks. vastaavasti em. asia Hartmann v SMHV (E), tuomion 44 kohta). Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole näyttänyt toteen, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

55 Vaikka oletettaisiin, että SMHV:n vastauskirjelmänsä liitteissä B1 ja B2 sen toteen näyttämiseksi, että kohdeyleisö katsoo suuren alfa-kirjaimen ”A” osoitukseksi viinin laadusta, toimittamat uudet asiakirjat voidaan tutkia, niiltä puuttuu käsiteltävänä olevassa asiassa todistusvoima, koska ne koostuvat seikoista, jotka liittyvät pelkästään viiniin, eivätkä kyseessä oleviin alkoholijuomiin, kuten SMHV on suullisessa käsittelyssä myöntänyt, ja koska liitteinä olevissa viinipullojen kuvissa olevat kirjaimet eivät ole samoja kuin kirjain ”α” tai ne on liitetty toiseen kirjaimeen tai ne muodostavat osan viinikauppiaan yrityksen nimestä.

56 Kaikesta edellä esitetystä johtuu, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on johtanut haetun merkin erottamiskyvyn puuttumisen pelkästään siitä, ettei siinä ole muunnelmia tai graafisista koristeluja Times New Roman -kirjasinlajiin nähden ilman että se olisi tutkinut konkreettisesti, voidaanko merkillä erottaa kyseessä olevat tavarat kohdeyleisön keskuudessa kantajan kilpailijoilta peräisin olevista tavaroista.

57 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava ilman että olisi tarpeen tutkia muita kantajan esittämiä kanneperusteita.

58 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla SMHV:n on tutkittava uudelleen kantajan yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tämän tuomion perustelujen valossa.

59 Ei siten ole tarpeen lausua kantajan toisesta vaatimuksesta eikä vastaavasti SMHV:n sitä vastaan esittämästä oikeudenkäyntiväitteestä.

Oikeudenkäyntikulut

60 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

61 Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän esittämien vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 30.11.2006 tekemä päätös (asia R 808/2006-4) kumotaan.

2) BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG:n toisesta vaatimuksesta ei ole tarpeen lausua.

3) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Meij Vadapalas Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Allekirjoitukset