YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

29 päivänä huhtikuuta 2004 *

Asiassa T-399/02,

Eurocermex SA, kotipaikka Evere (Belgia), edustajinaan asianajajat A. Bertrand ja T. Reisch,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Laitinen ja A. Rassat,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 21.10.2002 tekemän ratkaisun (asia R 188/2002-1), joka koski kolmiulotteisen tavaramerkin (pitkäkaulainen pullo, jonka suuhun on asetettu sitruunanviipale) rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 31.12.2002 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.4.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 25.11.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

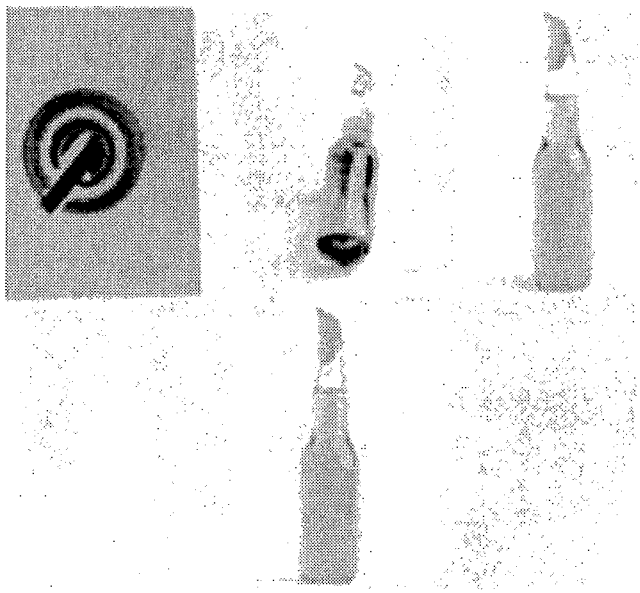
tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, joka markkinoi ja jälleenmyy meksikolaista CORONA-olutta Euroopassa, teki 27.11.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen

(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on kolmiulotteinen muoto, ja vaatimuksen kohteena olivat myös keltainen ja vihreä väri. Graafisesta jäljennöksestä, sellaisena kuin se esitetään tavaramerkkihakemuksen liitteessä (ja joka toistetaan mustavalkoisena jäljempänä), käy ilmi, että tavaramerkki muodostuu läpinäkyvästä pullosta, joka on täytetty keltaisella nesteellä ja jossa on pitkä kaula, jonka suuhun on asetettu vihreäkuorinen sitruunanviipale.



3 Tavarat ja palvelut, 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 luokkiin 16, 25, 32 ja 42, ja ne vastaavat kunkin näiden luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: "paperi, pahvi ja niistä valmistetut tavarat, painotuotteet, kirjansidonta-aineet, valokuvat; paperikauppatavarat; liimat, paperi- ja kotitalousliimat; konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), painokirjasimet; painolaatat"

— luokka 25: "vaatteet, t-paidat, kaikenlaiset sortsit; kaikenlaiset jalkineet; kaikenlaiset päähineet"

— luokka 32: "oluet, kivennäisvedet ja hiilihappovedet, hedelmätuoremehut"

— luokka 42: "ravintolat, baarit, pikaruokalat".

4 Tutkija totesi kantajalle 18.10.1999 päivätyllä kirjeellä katsovansa, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu täysin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

5 Kantaja esitti tätä koskevat huomautuksensa 17.2.2000 päivätyllä kirjeellä, joka toimitettiin 22.2.2000 telekopiona, ja väitti, että sanamerkki CORONA on yleisesti tunnettu. Kirjeessä todetaan, että siinä on liitteitä, joihin kuuluu *Le Monde* -lehdessä 31.8.1997 julkaistu artikkeli, jonka otsikkona oli "La bière mexicaine" (meksikolainen olut). Näitä liitteitä ei kuitenkaan ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimitetussa valituslautakunnan asiakirja-aineistossa.

6 Tutkija toisti 25.9.2001 päivätyllä kirjeellä näkemyksensä, jonka mukaan hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu täysin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ja kehotti kantajaa esittämään kahden kuukauden kuluessa todisteet siitä, että tästä tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen.

7 Tutkija hylkäsi 21.12.2001 tekemällään ratkaisulla tavaramerkkihakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella luokkiin 32 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, koska hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu täysin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Hän totesi, että kantaja oli jättänyt esittämättä tämän osalta asetetussa määräajassa todisteet siitä, että tästä tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen.

8 Kantaja teki 20.2.2002 valituksen tutkijan ratkaisusta SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi tutkijan ratkaisun 21.10.2002 tekemällään ratkaisulla (jäljempänä riidanalainen ratkaisu), joka annettiin 24.10.2002 tiedoksi valittajalle, siltä osin kuin siinä oli hylätty tavaramerkkihakemus luokkaan 32 kuuluvia "kivennäisvesiksi" kutsuttuja tuotteita varten. Se hylkäsi valituksen muilta osin.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista ratkaisua kumoamalla tutkijan ratkaisun oluita, hiilihappovesiä ja hedelmätuoremehuja sekä ravintoloita, baareja ja pikaruokaloita koskevien tuotteiden ja palvelujen osalta ja palauttaa asian tutkijan edelleen päätettäväksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

11 Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

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

Asianosaisten lausumat

12 Kantaja arvostelee valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan kuluttaja on tottunut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostamaan pullon muotoon, kun kyseessä ovat yhtä lailla oluet kuin hiilihappoa sisältävät juomat tai hedelmätuoremehut. Kantajan mukaan ainoastaan tiettyjä meksikolaisia oluita myydään tämänmuotoisissa pulloissa, kun taas Euroopassa kaupan pidettävät oluet myydään pulloissa, joiden muodot eroavat selvästi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodosta, tiettyjä sellaisia oluita lukuun ottamatta, joita vastaan on pantu menestyksekkäästi vireille oikeudenkäynti tavaramerkin loukkaamisen vuoksi.

13 Hedelmätuoremehujen osalta kantaja väittää, että näiden juomien perinteinen pullo eroaa kyseessä olevasta pullosta muun muassa erilaisen kokonsa ja lyhyemmän kaulansa vuoksi. Hiilihappovesien osalta kantaja väittää, että kuluttaja ei ole tottunut riidanalaisen pullon kaltaisiin 33 cl:n pulloihin, koska hiilihappovettä myydään tavallisesti 75 cl:n ja jopa litran pulloissa.

14 Kantaja väittää lopuksi lehtiartikkeliin viitaten, että se, että pullon suuhun on asetettu sitruunan neljännes, on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin omaleimainen piirre, jonka avulla kohderyhmä voi tunnistaa tällä tavoin varustettujen tuotteiden kaupallisen alkuperän. Kantaja lisää, että valituslautakunta ei perustellut kantaansa hedelmätuoremehujen ja hiilihappovesien osalta, koska tämäntyyppisiä juomia ei ole tapana koristaa sitruunan neljänneksellä.

15 SMHV väittää, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostama pullon muoto juolahtaa luonnostaan mieleen. Erityisesti kyseessä olevan pullon kaulan tavallista pidemmän muodon osalta SMHV väittää tiettyjä esimerkkejä antaen, että useita oluita myydään pulloissa, jotka ovat yleismuodoltaan samanlaisia. SMHV katsoo pullon suuhun asetetun sitruunanviipaleen osalta, että tämä on pelkkä lisäys tavanomaiseen tekijään, minkä lisäksi sitä käytetään yleisesti tietyissä oluttyypeissä. SMHV päättelee, että kun hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin eri elementtejä tarkastellaan erikseen, voidaan todeta, että niitä käytetään tavanomaisesti kyseessä olevien tuotteiden myynnissä, ja että konkreettisten seikkojen perusteella voidaan päätellä, että kun näitä elementtejä tarkastellaan kokonaisuutena, niitä käytetään myös tavanomaisesti kyseessä olevalla toiminta-alalla tai niitä voidaan käyttää tällä tavoin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

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

17 Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tällä tavaramerkillä pystytään yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavara tietystä yrityksestä peräisin olevaksi tavaraksi ja siis erottamaan tämä tavara muiden yritysten tavaroista (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 35 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 40 kohta).

18 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti tavaramerkkejä, joita kohderyhmän mielestä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa esittämään kyseisiä tavaroita tai palveluja tai

joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002 s. II-2839, 37 kohta ja asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 39 kohta).

19 Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ottaen ensinnäkin huomioon tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi se, miten näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista pääsääntöisesti muodostuva asianomainen kohderyhmä mieltää tavaramerkin (edellä 17 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 41 kohta). Tämä tarkoittaa kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletettuja odotuksia (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta ja edellä 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 63 kohta).

20 Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kohderyhmään kuuluvat kaikki loppukuluttajat. Oluet, hiilihappovedet ja hedelmätuoremehut on tarkoitettu tavanomaiseen kulutukseen. Sama koskee myös tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palveluja.

21 Mitä tulee tuotteisiin, joiden osalta tavaramerkin rekisteröinti on evätty tässä asiassa, eli oluihin, hiilihappovesiin ja hedelmätuoremehuihin, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu näiden juomien pakkauksesta eli pullosta, sekä tämän pakkauksen lisätekijästä eli sitruunanviipaleesta. Koska juomilla muiden nesteiden tavoin ei ole omaa muotoa ja koska niiden kaupan pitäminen edellyttää pakkausta, joka antaa muotonsa tuotteelle, tämä pakkaus on rinnastettava tuotteen muotoon tutkittaessa hakemusta, joka koskee rekisteröintiä tavaramerkiksi.

22 Tämän osalta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei nimittäin tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä, kun on kyseessä tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointi (ks. tavaroiden muodon osalta edellä 18 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 44 kohta sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta edellä 17 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 42–49 kohta).

23 Kohderyhmä ei kuitenkaan välttämättä ymmärrä tavaran pakkauksesta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä tai kolmiulotteista tavaramerkkiä, joka muodostuu sillä varustettujen tavaroiden ulkoasusta riippumattomasta merkistä. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet perustamaan olettamusta tavaroiden alkuperästä kyseisten tavaroiden pakkauksen muotoon graafisten elementtien tai sanaelementtien puuttuessa, ja tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin osalta erottamiskyvyn osoittaminen voi olla vaikeaa (ks. vastaavasti edellä 17 kohdassa mainittu asia Linde ym., tuomion 48 kohta; asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta ja edellä 18 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 45 kohta).

24 Koska nestemäisen tuotteen kaupan pitäminen edellyttää pakkausta, keskivertokuluttaja katsoo ensiksi, että pakkauksella on pelkkä pakkaustehtävä. Tällaisesta pakkauksesta muodostuvalla kolmiulotteisella tavaramerkillä on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ainoastaan, jos tällaisen tuotteen keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, voi sen perusteella analyysiä tai vertailua tekemättä ja erityistä huomiota kiinnittämättä erottaa kyseessä olevan tuotteen muiden yritysten tuotteista.

25 Koska kantaja haki sellaisen tavaramerkin rekisteröintiä, joka muodostuu useista elementeistä (yhdistelmämerkki), tämän tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin muodostavia eri elementtejä tarkastellaan peräkkäin (edellä 18 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 54 kohta).

26 Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kolmiulotteisen muodon osalta on ensiksi todettava, että kyseessä on lasipullo, jonka yläosa on hieman kartiomainen ja jossa on tavallista pidempi kaula.

27 Valituslautakunta totesi tämän osalta asiaankuuluvasti riidanalaisen ratkaisun 13 kohdassa, että useita oluita mutta myös hiilihappoa sisältäviä juomia ja hedelmätuoremehuja myydään pulloissa, joiden muodot ovat hyvin samankaltaisia kuin kyseessä oleva muoto. SMHV esitti vastineensa liitteessä useita tämän toteamuksen vahvistavia kuvia olutpulloista. Kantaja ei puolestaan esittänyt minkäänlaisia todisteita sen väitteensä tueksi, jonka mukaan samanlaisten pullojen käyttöä vastaan eurooppalaisissa oluissa on pantu menestyksekkäästi vireille oikeudenkäyntejä. Hiilihappovesien ja hedelmätuoremehujen osalta on yleisesti tunnettua, että näitä juomia myydään erikokoisissa pulloissa eikä yksinomaan 75 cl:n tai litran suuruisissa pulloissa, kuten kantaja väittää. Näiden pullojen muodot poikkeavat lisäksi suuresti toisistaan. Kyseessä olevan pullon kolmiulotteista muotoa käytetään näin ollen tavanomaisesti kaikkien kyseessä olevien tuotteiden esittämiseen, tai ainakin sitä voidaan käyttää tällä tavoin.

28 Limetinviipaleen osalta riidanalaisen ratkaisun 15 kohdan alaviitteissä olevat viittaukset Internet-sivuille ja SMHV:n vastineensa liitteessä toimittamat täydentävät tiedot osoittavat oikeudellisesti riittävällä tavalla, että tätä elementtiä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa oluiden esittämiseen. Muiden kyseessä olevien tuotteiden osalta on yleisesti tunnettua, että sitruunaa käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa erilaisten elintarvikkeiden esittämiseen. On myös tunnettua, että sitruunanviipaleita tai sitruunan neljänneksiä lisätään usein

kulutushetkellä hiilihappovesiin ja muihin alkoholittomiin juomiin, ja että limettiä käytetään myös tällä tavoin. Nämä tekijät ovat konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että sitruunaa ja limettiä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tuotteiden esittämiseen.

29 Vaadittujen värien osalta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin graafisesta esityksestä ilmenee, että kyseessä on yhtäältä itsessään läpinäkyvän pullon keltaisen sisällön väri ja toisaalta vihreän kuoren ja sitruunanviipaleen hedelmälihan erittäin kirkas kellertävän vihreä väri. Keltainen vastaa oluen ja tiettyjen hiilihappovesien eli limonadien väriä, kun taas tavaramerkin kuvauksessa olevat vihreän kaksi vivahdetta vastaavat kuoren ja limetin hedelmälihan luonnollista väriä. Keltainen ja vihreä ovat lisäksi tavallisia värejä, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa erilaisten elintarvikkeiden ja erityisesti juomien esittämiseen.

30 Tästä seuraa, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu sellaisten elementtien yhdistelmästä, joista kutakin voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden esittämiseen, minkä vuoksi ne eivät ole erottamiskykyisiä näiden tuotteiden osalta.

31 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu yksinomaan elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, voidaan katsoa, että kun tätä tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, sitä voidaan myös käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa näiden tavaroiden tai palvelujen esittämiseen (edellä 18 kohdassa mainittu asia SAT.2, tuomion 49 kohta). Tällainen päätelmä olisi kumottavissa ainoastaan, jos konkreettiset seikat eli esimerkiksi eri elementtien yhdistämistapa osoittaisivat, että yhdistelmämerkki on kokonaisuutena tarkasteltuna enemmän kuin pelkkä elementtiensä summa (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin antama ratkaisuehdotus asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 65 kohta).

32 Tässä asiassa tällaisia seikkoja ei vaikuta olevan. Hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä, jolle on tyypillistä lähinnä se, että se on yhdistelmä pullon kolmiulotteisesta muodosta ja yhtäältä keltaisesta ja vihreästä väristä ja toisaalta limetinviipaleesta, voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden esittämiseen. Erityisesti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rakenteen, jolle on tyypillistä se, että sitruunanviipale on asetettu pullon suuhun, osalta on vaikeaa kuvitella muita mahdollisuuksia yhdistää nämä elementit yhdeksi kolmiulotteiseksi kokonaisuudeksi. Kyseessä on lisäksi ainoa tapa, jolla juoma voidaan koristella sitruunanviipaleella tai sitruunan neljänneksellä, koska tämä juodaan suoraan pullon suusta. Tästä seuraa, että tapa, jolla käsiteltävänä olevan yhdistelmämerkin elementit on yhdistetty, ei kykene tekemään sitä erottamiskykyiseksi.

33 On lisättävä, että mahdolliset erot hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavien muodon ja värin sekä muiden kyseessä olevien tuotteiden pakkauksina käytettävien pullojen muodon ja värin välillä eivät voi vaikuttaa tähän päätelmään. Kun hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, se ei eroa huomattavasti kyseessä olevien tuotteiden pakkausten perusmuodoista, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa, vaan se vaikuttaa pikemminkin näiden muotojen muunnelmalta.

34 Keskivertokuluttaja ei analysoi kyseessä olevien juomien pakkausten muotoa ja väriä yksityiskohtaisesti, eikä hän kiinnitä näihin erityistä huomiota.

35 Hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä, sellaisena kuin tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja sen ymmärtää, ei näin ollen kyetä yksilöimään tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tuotteita eikä erottamaan niitä tuotteista, joilla on eri kaupallinen alkuperä. Se ei näin ollen ole erottamiskykyinen näiden tuotteiden osalta.

36 Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen eli ravintoloiden, baarien tai pikaruokaloiden osalta on todettava, että näiden palvelujen tarkoituksena on muun muassa kyseessä olevien tuotteiden myynti. Kuten on todettu, hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa näiden tuotteiden esittämiseen. Tämä tekijä on konkreettinen seikka, jonka perusteella voidaan päätellä, että tätä tavaramerkkiä voidaan myös käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa näiden palvelujen esittämiseen. Siltä puuttuu näin ollen erottamiskyky niiden osalta.

37 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä.

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

Asianosaisten lausumat

38 Kantaja väittää, että se on hyödyntänyt laajasti hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä markkinoidessaan CORONA-olutta koko yhteisön alueella ja että tätä tavaramerkkiä on mainostettu ahkerasti, sitkeästi ja keskeytymättä. Kantajan mukaan tällä tavaramerkillä voidaan näin ollen yksilöidä kyseessä olevat tuotteet sen yrityksestä peräisin oleviksi.

39 Väitteensä tueksi kantaja liittää kannekirjelmäänsä todisteina ensiksi asiakirjat, jotka se esitti jo 19.4.2002 päivätyn, SMHV:lle tekemänsä valituksen perusteet sisältävän kirjelmänsä liitteessä, toiseksi *Le Monde* -lehdessä julkaistun artikkelin,

jonka otsikkona oli "La bière mexicaine" ja johon se viittasi tutkijan käsitellessä asiaa, kolmanneksi viisi pulloja koskevaa valokuvaa ja neljänneksi artikkelin, jonka otsikkona on "Dossier-bières" (olutasia).

40 SMHV katsoo, että nämä kantajan valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä esittämät todisteet eivät riitä sen osoittamiseen, että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen, ja että kantajan ensimmäistä kertaa kannekirjelmässään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämät todisteet on hylättävä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

41 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, jos tästä on tullut käytössä erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa se, että kohderyhmä ymmärtää merkin, josta kyseessä oleva tavaramerkki muodostuu, tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi, perustuu tavaramerkin hakijan taloudelliseen ponnistukseen. Tämän seikan vuoksi on perusteltua jättää huomiotta saman artiklan 1 kohdan b–d alakohdan taustalla olevat yleistä etua koskevat seikat, joiden mukaan näissä alakohdissa tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä, jotta estettäisiin sääntöjenvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle taloudelliselle toimijalle (edellä 18 kohdassa mainittu asia SAT.2, tuomion 36 kohta).

42 Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan, jonka normatiivinen sisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan, tulkintaa

koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenee ensinäkin, että tavaramerkin käytön perusteella syntyvä erottamiskyky edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä yksilöi tavaramerkin ansiosta kyseessä olevat tavarat tai palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi. Tilannetta, jossa edellytyksen, joka koskee käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä, voidaan katsoa täyttyneen, ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien tietojen perusteella (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta ja edellä 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 61 kohta).

43 Tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella edellyttää toiseksi sen osoittamista, että kyseinen tavaramerkki on käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi siinä merkittävässä osassa yhteisöä, jonka osalta tämä ominaisuus asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta huomioon ottaen puuttui (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta).

44 Arvioitaessa tässä asiassa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on kolmanneksi otettava huomioon sellaiset tekijät kuin muun muassa tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto ja se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Tämän osalta asianmukaisia todisteita ovat muun muassa kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot sekä kyselytutkimukset (ks. vastaavasti edellä 42 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 53 kohta ja edellä 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 60 kohta).

45 Erottamiskyvyn on neljänneksi pitänyt syntyä käytön perusteella ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 36 kohta).

46 Näiden seikkojen valossa on selvitettävä, rikkoiko valituslautakunta tässä asiassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa katsoessaan, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä tämän säännöksen perusteella.

47 Riidanalaisessa ratkaisussa ei ole minkäänlaisia tietoja siitä, missä yhteisön osassa hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky. Kun kyseessä ovat tavaramerkit, jotka eivät ole sanamerkkejä, kuten tässä asiassa, on kuitenkin oletettava, että niiden erottamiskykyä arvioidaan samalla tavoin koko yhteisössä, ellei ole olemassa vastakkaiseen suuntaan osoittavia konkreettisia seikkoja. Koska tässä asiassa asiakirja-aineistosta ei ilmene, että näin olisi, on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta olemassa koko yhteisössä. Tästä tavaramerkistä on näin ollen pitänyt tulla käytössä erottamiskykyinen koko yhteisössä, jotta se voidaan rekisteröidä saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella.

48 SMHV:ssä käydyn hallinnollisen menettelyn kuluessa kantaja todellakin väitti 19.4.2002 päivätyssä valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässään, että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen koko yhteisössä, ja se esitti Grupo Modelo SA de CV -nimisen meksikolaisyhtiön vuoden 1999 vuosittaisen myynti- ja vientiraportin, mainosaineistoa sekä pullojen valokuvia.

49 On siis selvitettävä, totesiko valituslautakunta perustellusti, että siinä esitetyt todisteet eivät riittäneet osoittamaan, että hakemuksen jättöpäivänä hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi.

50 Meksikolaisyhtiö Grupo Modelo SA de CV:n vuoden 1999 myynti- ja vientiraportin osalta SMHV totesi perustellusti, että siinä esitetyt pullot eivät ole kaikki samanlaisia kuin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostama pullo ja että niissä kaikissa on etiketti, jossa on sanaelementtejä, joihin kuuluvat muun muassa corona, corona extra, coronita ja estrella. Vuosia 1990–1999 koskevassa taloudellisessa tuloksessa, joka esitetään tämän asiakirjan sivuilla 4 ja 5, ei tehdä eroa tämän yhtiön hyödyntämien eri tavaramerkkien eikä eri maantieteellisten markkinoiden välillä. Euroopan markkinoita koskevissa tämän asiakirjan otteissa rajoitutaan toteamaan yleisesti ja epätäsmällisesti, että Grupo Modelo SA de CV:n hyödyntämien tavaramerkkien asema on vahvistunut vuonna 1999 Ranskassa, Italiassa, Belgiassa, Saksassa, Kreikassa ja muissa maissa, että kasvu on ollut merkittävää Itävallassa ja että sen markkinoille tunkeutuminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa on edistynyt. Nimenomaisesti Espanjan markkinoiden osalta asiakirjassa todetaan lähinnä, että näillä markkinoilla on toteutettu huomattavia myynninedistämiskampanjoita ja että myyntimäärä on kasvanut 12 prosenttia vuoteen 1998 verrattuna, mikä on täten vahvistanut tavaramerkin Coronita asemaa markkinaosuudeltaan suurimpana tuontioluena. Asiakirjassa ei sen sijaan mainita täsmällisesti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin markkinaosuutta eikä yrityksen sen myynninedistämiseksi tekemien investointien tärkeyttä. Tämän asiakirjan perusteella ei siis voida päätellä, että yhteisössä ainakin merkittävä osa kohderyhmästä ymmärtäisi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän osoittajaksi.

51 Tämä koskee myös kantajan esittämää mainosaineistoa, koska sen perusteella ei voida tehdä mitään konkreettista päätelmää edellä 44 kohdassa yksilöityjen tekijöiden osalta. Kantajan esittämässä mainosaineistossa ei lisäksi ole mitään todisteita tavaramerkin käytöstä hakemuksessa tarkoitetulla tavalla. Kaikissa esitetyissä kuvissa vaaditun muodon ja vaadittujen värien esitykseen liittyy kantajan sanamerkkejä. Tällä aineistolla ei näin ollen voida osoittaa, että kohderyhmä ymmärtää hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sellaisenaan ja siihen mainoksissa ja tuotteiden myynnin yhteydessä liitetyistä sana- ja kuviomerkeistä riippumatta kyseessä olevien tuotteiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän osoittajaksi.

52 On lisättävä, että sen osoittamiseksi, että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen, kantaja ei voi vedota todisteisiin, jotka se esitti ensimmäistä kertaa kannekirjelmänsä liitteessä. Valituslautakunnan velvollisuutena on ottaa huomioon todiste, jolla voi olla merkitystä arvioitaessa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä, ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin hakija on esittänyt sen SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä (edellä 45 kohdassa mainittu asia eCOPY, tuomion 47 kohta). Todisteilla, joita ei ole esitetty SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä, ei näin ollen voida kyseenalaistaa riidanalaisen ratkaisun laillisuutta.

53 Tutkijan asiaa käsitellessä kantajan mainitseman, *Le Monde* -lehdessä julkaistun artikkelin, jonka otsikkona oli La bière mexicaine ja johon liittyen asiakirja-aineistosta ei käy selkeästi ilmi, että se todella esitettiin SMHV:ssä, osalta riittää, kun todetaan, että tämä artikkeli koskee yksinomaan Ranskan markkinoita, eikä se näin ollen osoita, että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen koko yhteisön alueella.

54 Kantaja ei näin ollen ole osoittanut, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi koko yhteisössä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän säännöksen rikkomista koskeva toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

55 Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

56 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja