YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

3 päivänä joulukuuta 2003 *

Asiassa T-16/02,

Audi AG, kotipaikka Ingolstadt (Saksa), edustajanaan asianajaja L. von Zumbusch,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 8.11.2001 tekemästä sanamerkin TDI rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevasta päätöksestä (asia R 652/2000-1), sellaisena kuin kyseinen päätös on oikaistuna 19.11.2001 tehdyllä päätöksellä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.1.2002 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.5.2002 toimitetun sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon 13.5.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja haki 7.3.1996 sanamerkin muodossa olevaa yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) 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 sanamerkki TDI.

3 Tuotteet ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 12 ja 37, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja ne vastaavat näiden kahden luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 12: "Moottoriajoneuvot ja niiden rakenneosat"

— luokka 37: "Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto".

4 Tutkija ilmoitti kantajalle 24.11.1997 päivätyllä tiedonannolla, että haettu tavaramerkki ei ole rekisteröintikelpoinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

5 Kantaja esitti tältä osin huomautuksensa 12.12.1997 päivätyllä kirjeellään ja vetosi toissijaisesti siihen, että haettu tavaramerkki oli käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Lisäksi kantaja pyysi, että asiassa järjestetään suullinen menettely.

6 Tutkijan sekä kantajan edustajan välillä 16.12.1998 käydyn puhelinkeskustelun jälkeen kantajan edustaja toimitti 22.1.1999 päivätyllä kirjeellään muun muassa edustavaan otantaan perustuvan mielipidetutkimuksen, joka oli toteutettu

Saksassa elokuussa 1996, sekä vuosien 1994–1997 vientitilastot, jotka koskivat kantajan vientiä eri maihin, mukaan lukien muut jäsenvaltiot kuin Saksa, minkä lisäksi kantajan edustaja toimitti myyntiesitteitä sekä autojen koeajoa koskevia lehtikirjoituksia.

7 Tutkija hylkäsi hakemuksen 28.4.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla sanamerkiltä TDI puuttui kokonaan erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. Lisäksi tutkija katsoi, että kantajan esittämät tiedot eivät olleet riittäviä osoittamaan, että haettu tavaramerkki oli käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

8 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla 16.6.2000. Valitusperusteet sisältävässä 13.7.2000 päivätyssä kirjelmässään kantaja vetosi ensiksi siihen, että tutkijan päätöksellä oli loukattu oikeutta tulla kuulluksi. Tältä osin kantaja väitti erityisesti, että sillä ei ollut ollut tilaisuutta esittää huomautuksia tutkijan arvion johdosta, jonka mukaan menettelyn aikana esitetyt tiedot eivät olleet riittäviä osoittamaan, että haettu tavaramerkki oli käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Kantaja esitti toiseksi, että tutkijan päätöstä rasittaa arviointivirhe, sillä haetulta tavaramerkiltä ei puuttunut luontainen erottamiskyky. Kolmanneksi ja toissijaisena perusteena kantaja vetosi siihen, että haetusta tavaramerkistä oli käytössä tullut erottamiskykyinen. Tältä osin kantaja katsoi erityisesti, että tutkija oli tulkinnut virheellisesti hänelle menettelyn aikana esitettyjä asiakirjoja ja perustellut päätöksensä riittämättömästi. Kantaja esitti myös väitteitä, joilla se pyrki osoittamaan, minkä takia näihin asiakirjoihin sisältyvien tietojen perusteella voitiin päätellä, että haetusta tavaramerkistä oli käytössä tullut erottamiskykyinen.

9 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.11.2001 tekemällään ja kantajalle 21.11.2001 tiedoksi annetulla päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että haettu tavaramerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan.

10 Valituslautakunta katsoi pääasiassa, että vaikka tutkijan päätös perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, tutkijan esittämistä perusteluista ilmenee selvästi, että hän oli tarkoittanut nojautua myös kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan (riidanalaisen päätöksen 20 kohta). Tältä osin valituslautakunta esitti pääasiassa, että kirjaimet T, D ja I tarkoittavat sanoja "turbo", "diesel" tai "direct" sekä "injection". Valituslautakunta katsoi näin ollen, että merkin TDI kahdesta mahdollisesta merkityksestä huolimatta keskivertokuluttaja ymmärtää heti ja asiaa enempää miettimättä kyseisen merkin tarkoittavan sanoja "turbo direct injection" tai "turbo diesel injection" ja että haetulta tavaramerkiltä puuttuu siis erottamiskyky. Valituslautakunnan mukaan kuvailevien lyhennesanojen käyttö on yleistä autoalalla. Valituslautakunta katsoi tältä osin, että kyseisen alan yrityksillä oli perusteltu intressi siihen, että ne voivat käyttää tällaisia lyhennesanoja täysin rajoituksitta (riidanalaisen päätöksen 23–26 kohta).

11 Mitä sitten tulee siihen, onko haettu tavaramerkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi, valituslautakunta on lausunut pääasiassa seuraavaa:

"Valittajan esittämät todisteet eivät riitä osoittamaan, että tavaramerkki oli hakemispäivänä tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko Euroopan unionin alueella. Kun [lisäksi] otetaan huomioon se, että yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen, erottamiskyky Saksassa ei ole riittävää, etenkään kun saksalainen yleisö ei ole ainoa, jolle kirjainyhdistelmä TDI on tuttu. Ei liioin ole mahdollista päätellä tavaramerkin käytöstä Saksassa mahdollisesti syntyneestä erottamiskyvystä, että haettu merkki on erottamiskykyinen koko Euroopan markkinoilla. — — Tutkittaessa erottamiskyvyn syntymistä tavaramerkin käytön perusteella on

otettava huomioon kaikki seikat, joista voidaan päätellä, että tavaramerkkiä voidaan käyttää osoittamaan [tavaroiden tai palvelujen] alkuperä. Tällöin otetaan huomioon sellaiset seikat kuten tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. On myös mahdollista turvautua mielipidetutkimuksiin. Tavaramerkin tunnettuutta kohderyhmissä koskevien edellytysten täyttymistä ei puolestaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. Tällaisen toteamuksen on pikemminkin perustuttava tapauskohtaiseen tarkasteluun, jossa otetaan huomioon kaikki esitetyt todisteet.— — Tutkijalla ja valituslautakunnilla tai viraston muilla osastoilla ei näin ollen ole mahdollisuutta saattaa hakijan tietoon etukäteen, mitkä todisteet riittävät käsillä olevassa konkreettisessa tapauksessa osoittamaan, että tavaramerkki on onnistunut tulemaan tunnetuksi kyseisissä kaupallisissa piireissä" (riidanalaisen päätöksen 31–33 kohta).

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

14 Kantaja esittää kanteensa tueksi viisi kanneperustetta. Ensimmäiset kolme kanneperustetta perustuvat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdan sekä kyseisen artiklan 3 kohdan rikkomiseen. Neljäs kanneperuste perustuu siihen, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa vahvistettua oikeutta tulla kuulluksi on loukattu. Viides kanneperuste perustuu perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

15 Kantaja kiistää, että kirjaimilla T, D ja I olisi tietty merkitys alkukirjaimina. Lisäksi se huomauttaa, että riidanalaisessa päätöksessä myönnetään, että nämä kirjaimet voivat alkukirjaimina tarkoittaa hyvin erilaisia sanoja ja että jopa

merkillä TDI sellaisenaan voi olla kaksi erilaista merkitystä. Kantajan mukaan tämä toteamus ei kuitenkaan sovi yhteen sen väitteen kanssa, jonka mukaan kohdeyleisö ymmärtää kyseisen merkin heti ja asiaa enempää miettimättä.

16 Lisäksi kantaja kiistää viraston väitteen, jonka mukaan kohdeyleisö eli keskivertokuluttaja ymmärtää heti ja asiaa enempää miettimättä merkin TDI tarkoittavan sanoja "turbo direct injection" tai "turbo diesel injection". Kantaja vetoaa tältä osin siihen, että näiden sanojen kattamat käsitteet ovat teknisesti hyvin spesifisiä. Lisäksi kantaja väittää, että "turbo diesel injection" on tarpeettomasti toistava ilmaisu, koska kaikki dieselmoottorit ovat suorasuihkutusmoottoreita. Kaiken lisäksi merkki TDI voi muodostaa lyhennesanan sanoista "turbo direct injection". Kantaja esittää kuitenkin, että kyseistä merkkiä ei käytetä ja ymmärretä tällä tavalla, koska kysymys on dieselmoottorista, jota käytännössä nimitetään tällä sanalla eikä sanalla suorasuihkutusmoottori.

17 Kantajan mukaan ne mahdolliset yhteydet, jotka kohdeyleisö voi luoda niistä eri kirjaimista, joista haettu tavaramerkki muodostuu, ovat epäselviä asiassa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft vastaan SMHV (EASYBANK), 5.4.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. II-1259, 31 kohta) tarkoitetulla tavalla. Kantaja väittää tältä osin, että asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 annetun tuomion (Kok. 2001, s. I-6251) 39 ja 40 kohdasta seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste voi soveltua ainoastaan silloin, jos merkki TDI olisi kokonaisuutena arvioituna välittömästi kuvaileva. Kantajan mukaan näin ei kuitenkaan ole. Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut asiassa T-193/99, Wrigley vastaan SMHV (DOUBLEMINT), 31.1.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. II-417), että on riittävää, että kahdesta sanasta muodostuvan merkin yhdellä osalla on kaksoismerkitys, jotta voidaan pääsääntöisesti sulkea pois se, että merkki on kokonaisuutena tarkasteltuna kuvaileva. Lisäksi kantajan mukaan kyseisestä tuomiosta ilmenee, että kun merkki muodostuu useasta osasta, joilla jokaisella myös on useita merkityksiä, eri yhdistelmistä syntyy lukuisia eri merkityksiä kokonaisuutena tarkastellulle merkille, mikä sulkee pois sen, että yleisö mieltää merkin olevan välittömästi kuvaileva merkintä.

18 Kantaja korostaa tässä yhteydessä, että koska merkki TDI ei kuvaile kyseessä olevia tavaroita ja palveluita, ei liioin ole tarvetta siihen, että kyseinen merkki on vapaasti kilpailijoiden käytettävissä.

19 Kantaja vetoaa lopuksi siihen, että sanamerkki TDI on rekisteröity kansallisena tavaramerkkinä Saksassa, Benelux-maissa, Ranskassa ja Italiassa, minkä lisäksi se on rekisteröity kansainvälisenä tavaramerkkinä. Kantajan mukaan nämä rekisteröinnit ovat kuitenkin olennainen osoitus siitä, että haettu tavaramerkki ei ole kuvaileva, koska tavaramerkkiasioita käsittelevillä toimivaltaisilla kansallisilla elimillä on kullakin oman lainkäyttöalueensa osalta virastoa paremmat tiedot sanaston käyttöön liittyvistä tottumuksista yhteisön eri kielialueilla. Kantaja viittaa tältä osin sekä asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vastaan SMHV (Giroform), 31.1.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. II-433) että viraston suorittamaa tutkimusta koskevien direktiivien 8.1.4 kohtaan.

20 Virasto huomauttaa asiassa T-356/00, DaimlerChrysler vastaan SMHV (CARCARD), 20.3.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. II-1963) 28 kohtaan viitaten, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on tutkittava kyseisen sanamerkin merkityksen pohjalta sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavara- ja palvelulajien välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde. Lisäksi virasto mainitsee kyseisen tuomion 30 kohdan, jossa todetaan, että jotta sanamerkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on riittävää, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä kuvailee kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

21 Virasto katsoo, että lyhennesanojen kaltaiset kirjainyhdistelmät, jotka sellaisenaan eivät muodosta ymmärrettäviä sanoja, voivat myös olla kuvailevia, jos kohdeyleisö yhdistää kirjainyhdistelmän käsitteeseen, jota kyseinen kirjainyhdistelmä tarkoittaa. Virasto mainitsee tältä osin esimerkkinä kirjainyhdistelmän SA, jolla yleisön keskuudessa tarkoitetaan käsitettä "société anonyme" (osakeyhtiö).

22 Viraston mukaan valituslautakunta on perustellusti katsonut, että suurin osa kohdeyleisöstä ymmärtää lyhennesanan TDI tarkoittavan sanoja "turbo diesel injection" ja että kyseinen merkki on näin ollen kuvaileva. Se, että kyseisellä lyhennesanalla ei kantajan mukaan ole merkitystä teknisellä tasolla ja että kuluttajalla on näin ollen virheellinen käsitys kyseisen lyhennesanan kuvailevasta sisällöstä, ei muuta lainkaan tätä toteamusta, koska merkin kuvailevuutta on arvioitava kohdeyleisön — tässä tapauksessa todellisten ja mahdollisten auton ostajien — eikä valmistajan näkökulmasta. Lisäksi virasto tuo esiin, että sillä seikalla, että merkillä TDI luonnehditaan moottorityyppiä eikä koko moottoriajoneuvoa, ei ole merkitystä riidanalaisen päätöksen oikeellisuuden kannalta, koska tavaramerkki on kuvaileva myös silloin, kun se kuvaa tavaran olennaista osaa.

23 Mitä sitten tulee aikaisempiin kansallisiin rekisteröinteihin, joihin kantaja on vedonnut, virasto toteaa asiassa T-88/00, Mag Instrument vastaan SMHV (taskulamppujen muoto), 7.2.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-467) viitaten, että ne eivät sido virastoa ja että ne ovat vain suuntaa antavia. Lisäksi virasto huomauttaa, että tavaramerkin TDI rekisteröinti on kohdannut arvostelua Saksassa ja että oikeustieteellisissä kirjoituksissa on kiistetty sen oikeellisuus.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

24 Aluksi on tuotava esiin, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että vaikka tutkijan päätöksessä nimenomaisesti viitataan vain asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, kyseisen päätöksen perusteluista ilmenee selvästi, että se perustuu myös tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan (riidanalaisen päätöksen 20 kohta). Perustaessaan oman päätöksensä viimeksi mainittuun säännökseen valituslautakunta ei näin ollen ole viran puolesta ottanut huomioon uutta ehdotonta hylkäysperustetta, josta sen olisi pitänyt antaa kantajalle mahdollisuus lausua etukäteen.

25 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, "jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia". Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että "edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

26 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä. Tällä säännöksellä pyritään siten siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tällaisia merkkejä tai merkintöjä on jokaisen saatava vapaasti käyttää (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta; yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta, ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 52 kohta).

27 Tältä kannalta katsottuna asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ja merkinnät ovat niitä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (em. asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 39 kohta). Merkin kuvailevuutta voidaan siis arvioida vain ottamalla huomioon kyseessä olevat tavarat tai palvelut ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.

28 Valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa tapauksessa katsonut riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut on tarkoitettu keskivertokuluttajalle, mitä kantaja ei ole kiistänyt. On kuitenkin syytä huomata,

että keskivertokuluttajien oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta).

29 Mitä sitten tulee kantajan väitteeseen, jonka mukaan ulkopuolisilla ja erityisesti sen kilpailijoilla ei ole tarvetta käyttää kyseessä olevaa sanamerkkiä osoittamaan hakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluita, on korostettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytyksenä ei ole se, että olisi olemassa vapaata käyttöä koskeva konkreettinen, aktuelli ja pakottava tarve (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 35 kohta). Lisäksi se yleinen etu, joka on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tausta-ajatuksena, edellyttää, että kaikki tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti jokaisen käytettävissä ja että niitä ei voida rekisteröidä (ks. vastaavasti em. asia Linde ym., tuomion 74 kohta). Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on yksinomaan tutkittava kyseisen sanamerkin merkityksen pohjalta sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna merkin ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavara- tai palvelulajien ominaisuuksien välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde.

30 Aluksi on todettava, että sanamerkki TDI muodostuu kolmesta kirjaimesta. Kuten viraston ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimittamista asiakirjoista kuitenkin ilmenee, kirjainyhdistelmiä käytetään autoalalla yleisesti ilmaisemaan moottoriajoneuvojen ja erityisesti moottorien ominaisuuksia. Kyseinen merkki ei näin ollen ole rakenteeltaan epätavallinen.

31 Mitä sitten tulee sanamerkin TDI merkitykseen, riidanalaisen päätöksen 26 kohdasta ja viraston vastineessaan esittämästä selvityksestä ilmenee, että viraston mukaan kyseinen sanamerkki on lyhenne sanoista "turbo diesel

injection" tai "turbo direct injection". Tältä osin kantaja vetoaa virheellisesti siihen, että kyseisellä sanamerkillä ei ole selvää ja tiettyä merkitystä. Kun nimittäin otetaan huomioon tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, sekä se, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseisen merkin, valituslautakunnan huomioon ottamat merkitykset osoittautuvat oikeiksi.

32 Tätä lopputulosta ei kumoa kantajan väite, jonka mukaan millään kirjaimista T, D ja I ei ole tiettyä merkitystä, koska kukin niistä voi alkukirjaimena viitata hyvin erilaisiin sanoihin. On nimittäin syytä tutkia sitä, mikä merkitys sanamerkillä on sellaisenaan, eli kun sanamerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena. Asia on näin myös silloin, kun haetun tavaramerkin tavoin sanamerkki muodostuu useiden erillisten kirjainten yhdistelmästä. Tällaisen sanamerkin merkityksen tarkastelemiseksi kysymys siitä, onko niillä eri kirjaimilla, jotka muodostavat sanamerkin, myös erikseen tarkasteltuna selvä ja tietty merkitys, on merkityksetön. Tämä koskee myös sitä kysymystä, onko näiden samojen kirjainten muilla yhdistelmillä — lisättynä muilla kirjaimilla tai ilman kirjainten lisäystä — tällaista merkitystä.

33 Kantajan väite, jonka mukaan "turbo diesel injection" on tarpeettomasti toistava, vaikkakin tekniseltä kannalta oikea ilmaisu, on myös merkityksetön. Sanamerkin kuvailevuuden arvioimiseksi on nimittäin otettava huomioon ainoastaan kohdeyleisön näkökulma, ja kohdeyleisöllä tuskin on käsiteltävänä olevassa asiassa teknisiä tietoja, joiden perusteella se voisi havaita kyseiseen käsitteeseen sisältyvän tarpeettoman toiston. Lisäksi se, että sanamerkki on tarpeettomasti toistava, ei tarkoita sitä, että sillä ei ole selvää ja tiettyä merkitystä. Sitä paitsi kantaja itse myöntää, että merkki TDI voisi tarkoittaa sanoja "turbo direct injection", joskin se samalla vetoaa siihen, että kyseistä merkkiä ei käytetä ja ymmärretä tällä tavalla, koska kysymys on dieselmoottorista, jota käytännössä nimitetään tällä sanalla eikä sanalla suorasuihkutusmoottori. Tämä väite kuitenkin vain vahvistaa viraston väitettä, jonka mukaan merkki TDI voi kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna tarkoittaa sanoja "turbo diesel injection".

34 Riidanalainen päätös ei sisällä tarkempaa selvitystä sanamerkin TDI sekä tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välisestä suhteesta. On kuitenkin syytä katsoa, että kyseinen sanamerkki osoittaa tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan ensimmäisen tavaralajin eli moottoriajoneuvojen osalta niiden laatua. Se, että varusteena on turbo diesel injection -moottori tai turbo direct injection -moottori, on moottoriajoneuvon olennainen ominaisuus. Toisen tavaralajin (moottoriajoneuvojen rakenneosat) osalta sanamerkillä TDI osoitetaan niiden tyyppiä.

35 Tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien korjauksen ja huollon osalta sanamerkillä TDI osoitetaan niiden käyttötarkoitusta. Tältä osin ei tosin voida sulkea pois sitä, että nämä palvelulajit sisältävät myös palveluita, joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä TDI-moottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen kanssa, ja että sanamerkki TDI ei näin ollen ole kuvaileva kaikkien näihin palvelulajeihin kuuluvien palvelujen osalta. On kuitenkin huomattava, että kantaja on hakenut kyseisen sanamerkin rekisteröintiä kaikkia näitä palvelulajeja varten kokonaisuudessaan. Valituslautakunnan on näin ollen katsottava ratkaisseen hakemuksen asianmukaisesti siltä osin kuin valituslautakunnan arvio koski näitä palvelulajeja kokonaisuudessaan (ks. vastaavasti em. asia EuroHealth, tuomion 33 kohta).

36 Toisin kuin kantaja väittää, sillä seikalla, että sanamerkillä TDI voi olla kaksi eri merkitystä, ei ole tässä yhteydessä merkitystä. Kohdeyleisön keskuudessa kyseinen sanamerkki nimittäin osoittaa — kaikki sen mahdolliset merkitykset huomioon ottaen — kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuutta, joka voi tulla otetuksi huomioon kyseisen yleisön tehdessä valintansa. Tämä johtopäätös ei kuitenkaan kumoudu, jos kohdeyleisön jonkin osan mielessä on vain yksi sanamerkin TDI kahdesta mahdollisesta merkityksestä. Jotta sanamerkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on kuitenkin syytä tältä osin muistaa, että riittää, jos ainakin yksi kyseisen sanamerkin mahdollisista merkityksistä kuvailee kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (em. asia CARCARD, tuomion 30 kohta; ks. myös julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, Kok. 2003, s. I-12447, I-12449, 42–47 kohta).

37 Kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna sanamerkin TDI sekä tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksien välillä on näin ollen riittävän suora ja konkreettinen suhde. Tätä lopputulosta vahvistaa se, että eräissä myynnin edistämiseen liittyvissä julkaisuissa kantaja itse käyttää kyseistä sanamerkkiä kuvaillakseen markkinoimiensa moottoriajoneuvojen eri malleja. Kanteen liitteessä K 8 esitetyn A 2 -mallia koskevan mainoksen sanamuoto on seuraava: "Un' auto interamente in alluminio, da oggi anche in versione TDI" (kokonaan alumiinista valmistettu auto, saatavilla tästä lähtien myös TDI-versiona). Myös toisessa kanteen liitteessä K 8 esitetyssä mainoksessa A 6 -mallin moottori esitellään sanoilla "ensimmäinen V 6 Tdi -moottori".

38 Valituslautakunta on todennut implisiittisesti riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että sanamerkki TDI on kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta koko yhteisön alueella. Tämä johtopäätös on oikea. Koska moottoriajoneuvoja nimittäin periaatteessa markkinoidaan samoilla nimityksillä kaikkialla sisämarkkinoilla, on katsottava, että yhteisön eri osien välillä ei ole eroa siltä osin, miten kohdeyleisö ymmärtää tämänkaltaisen sanamerkin — ja erityisesti merkin TDI — merkityksen sekä kyseisen merkin ja tavaramerkin rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välisen suhteen.

39 Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että sanamerkkiä TDI voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla käyttää osoittamaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen olennaisia ominaisuuksia.

40 Mitä sitten tulee siihen, että sanamerkki TDI on kantajan esittämällä tavalla rekisteröity kansalliseksi tavaramerkiksi useissa jäsenvaltioissa, on todettava, että tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa sääntöjen kokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään sille ominaisiin tavoitteisiin ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä

(asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta ja asia T-91/01, BioID v. SMHV (BioID), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5159, 45 kohta). Merkin rekisteröitävyyttä yhteisön tavaramerkiksi on näin ollen tarkasteltava ainoastaan asian kannalta merkityksellisen yhteisön säännöstön nojalla. Virasto ja tilanteen mukaan yhteisöjen lainkäyttöelin eivät ole sidottuja jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa valtiossa tehtyyn päätökseen, jossa hyväksytään kyseisen merkin rekisteröitävyys kansalliseksi tavaramerkiksi. Asia on näin, vaikka kyseinen päätös on tehty soveltamalla kansallista lainsäädäntöä, joka on yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) nojalla. Kantajan väitteet, jotka perustuvat edellä mainittuihin rekisteröinteihin, ovat näin ollen tehottomia. Lisäksi kantaja ei ole esittänyt ainoatakaan oleellista väitettä, joka voitaisiin johtaa näistä kansallisista päätöksistä ja johon voitaisiin vedota esitetyn kanneperusteen tueksi.

41 Edellä esitetystä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste on hylättävä.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten väitteet

42 Kantaja kiistää tutkijan päätökseen sisältyneen väitteen, jonka mukaan se seikka, että yritys käyttää tiettyä kuvailevaa merkintää joko yksin tai hyvin paljon useammin kuin muut yritykset, minkä seurauksena suuri osa kohdeyleisöstä katsoo tuon merkinnän kuuluvan kyseiselle yritykselle, ei riitä siihen, että kyseinen yritys voisi rekisteröidä tämän merkinnän tavaramerkkinä.

43 Mitä sitten tulee mielipidetutkimukseen, jonka kantaja esitti tutkijan käsitellessä asiaa, kantaja väittää, että kyseisestä tutkimuksesta ilmenee vastoin tulkintaa, jonka tutkija esitti tästä mielipidetutkimuksesta, että vuonna 1996, jolloin tavaramerkkihakemus jätettiin, 30 prosenttia haastatelluista henkilöistä yhdisti merkin TDI kantajan yritykseen ja 65 prosenttia näistä henkilöistä tunsi yleisellä tasolla kyseisen merkin. Kantaja toteaa lisäksi, että kysymys on korkeista luvuista, jotka voidaan saavuttaa vain hyvin harvojen tavaramerkkien osalta. Lisäksi kantajan mukaan nämä tunnettuutta koskevat luvut muissa jäsenvaltioissa, erityisesti Ranskassa ja Italiassa, olivat ja ovat verrannollisia Saksaa koskevien vastaavien lukujen kanssa, koska myös myynnit ja mainoskulut olivat verrannollisia.

44 Kantaja vetoaa tässä yhteydessä siihen, että se on käyttänyt haettua tavaramerkkiä huomattavasti vuodesta 1990 lähtien. Kantaja väittää siten myyneensä tällä tavaramerkillä vuoden 1996 loppuun mennessä 426 353 moottoriajoneuvoa koko yhteisön alueella, mikä vastaa noin 10,6 miljardin euron liikevaihtoa. Kantajan mukaan vuoden 2001 loppuun päättyvän ajanjakson osalta luvut nousevat 1 611 337 moottoriajoneuvoon, mikä vastaa noin 45 miljardin euron liikevaihtoa. Lisäksi kantaja väittää, että ne mainoskulut, jotka kantajalle vuosittain aiheutuvat sen markkinoidessa moottoriajoneuvojaan haetulla tavaramerkillä, nousevat Saksassa useisiin kymmeniin miljooniin Saksan markkoihin (DEM) ja muissa jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa ja Espanjassa, useisiin miljooniin Saksan markkoihin. Kantaja väittää lopuksi pitävänsä koko yhteisön alueella hallussaan viiden prosentin markkinaosuutta dieselmoottorilla varustetuista autoista, mikä kantajan mukaan vastaa kärkitilaa tällä markkinalohkolla.

45 Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että jotta voidaan arvioida se osuus kohdeyleisöstä, joka pystyy mieltämään tavaramerkin ilmaisevan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän (jäljempänä tavaramerkin tunnettuusaste), on otettava huomioon myös se, miten muut yritykset käyttävät kyseistä tavaramerkkiä joko lisenssin nojalla tai — kun kyseessä ovat tavaramerkin hakijan kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset — pelkän luvan perusteella. Kantajan mukaan käsiteltävänä olevassa tapauksessa on siis otettava huomioon se, miten Volkswagen-konserniin kuuluvat yritykset eli Volkswagen, Seat ja Skoda käyttävät haettua tavaramerkkiä. Kantaja väittää tältä osin, että kyseiset yritykset ovat koko yhteisön alueella myyneet haetulla tavaramerkillä vuoden

1996 loppuun mennessä 475 266 moottoriajoneuvoa ja vuoden 2000 loppuun mennessä 2 185 174 moottoriajoneuvoa. Sitä paitsi kantajan mukaan mainoskulut, jotka Volkswagen-konserniin kuuluville yrityksille vuosittain aiheutuvat Saksassa niiden markkinoidessa moottoriajoneuvojaan haetulla tavaramerkillä, nousivat arviolta 4,4 miljoonaan DEM:aan vuonna 1995, 18,9 miljoonaan DEM:aan vuonna 1996, 2,9 miljoonaan DEM:aan vuonna 1997, 2,7 miljoonaan DEM:aan vuonna 1998, 29,2 miljoonaan DEM:aan vuonna 1999 ja 28,4 miljoonaan DEM:aan vuonna 2000. Lisäksi kantaja esittää, että kyseiset yritykset ovat ainakin vuodesta 1995 lähtien kuluttaneet mainostarkoituksiin useita miljoonia Saksan markkoja vuodessa kaikissa suurissa jäsenvaltioissa.

46 Kantaja vaatii kaiken varalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään, että asian selvittämistoimena, joka koskee sitä, että tavaramerkistä TDI on tullut Euroopan yhteisössä tapahtuneen käytön perusteella erottamiskykyinen, kuullaan todistajana Klaus de Vrangia ja järjestetään lisäksi mielipidetutkimus.

47 Virasto huomauttaa, että tavaramerkin on täytynyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi ainoastaan alueella, jolla on olemassa rekisteröinnin hylkäysperuste. Virasto katsoo tavaramerkin tunnettuusasteen osalta, että oikeuskäytännössä on tähän saakka esitetty vain epätäsmällisiä kriteerejä. Virasto toteaa tältä osin, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee antamansa tuomion 52 kohdassa, että tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset, sellaisina kuin ne on esitetty ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdassa, täyttyvät silloin, kun asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä yhdistää tietyn yrityksen kyseessä olevaan tavaramerkkiin, joskin tätä ei voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. Virasto katsoo tältä osin — vaikka asia ei selvästi ilmenekään edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetusta tuomiosta —, että kun kyseessä on yhdestä numerosta tai yhdestä kirjaimesta muodostuva tavaramerkki, vaaditun tunnettuusasteen on oltava korkeampi kuin silloin, kun kyseessä ovat merkinnät, jotka ovat kuvailevia ainoastaan tavaroiden tai palvelujen tiettyjen erityispiirteiden osalta.

48 Virasto väittää käsiteltävänä olevassa asiassa, että kantaja on esittämällään mielipidetutkimuksella osoittanut, että enintään 22 prosenttia haastatelluista henkilöistä yhdistää merkin TDI tiettyyn yritykseen tai useisiin samaan konserniin kuuluviin yrityksiin. Virasto yhtyy tutkijan ja valituslautakunnan näkemykseen, jonka mukaan kyseinen luku on liian alhainen, jotta sen perusteella olisi mahdollista tehdä johtopäätöksiä tavaramerkin tunnettuudesta. Viraston mukaan tutkija on myös perustellusti arvioinut kyseisen luvun määrittääkseen kantajan aseman muissa jäsenvaltioissa ja tehnyt tästä johtopäätöksen, että nämä prosenttiosuudet ovat niissä todennäköisesti vielä alhaisempia. Virasto toteaa lisäksi, että mainoskulut ja liikevaihto, joihin kantaja on vedonnut, eivät kumoa tätä arviota.

49 Viraston mukaan näin on myös niiden uusien asiakirjojen osalta, jotka on haetun tavaramerkin tunnettuusasteen näyttämiseksi otettu kanteen liitteiksi, edellyttäen että kyseiset asiakirjat ylipäätään otetaan tutkittaviksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Virasto esittää tältä osin, että kyseisiin asiakirjoihin sisältyvät luvut tosiasiallisesti osoittavat kantajan merkittävää toimintaa mainostamisen ja myynnin osalta, ilman että ne kuitenkaan osoittavat, että haetun tavaramerkin tunnettuusaste oli korkeampi tavaramerkkihakemusta jätettäessä kuin sinä päivänä, jolloin mielipidetutkimus tehtiin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

50 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet eivät kuitenkaan ole esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, jos kyseinen tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa se seikka, että kohdeyleisö tosiasiallisesti pitää merkkiä, joka muodostaa kyseessä olevan tavaramerkin, osoituksena tavaran tai palvelun kaupallisesta alkuperästä, on nimittäin seurausta tavaramerkkihakemuksen tekijän taloudellisesta panoksesta. Tämä seikka kuitenkin oikeuttaa poikkeamaan

niistä kyseisen artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan taustalla olevista yleisen edun mukaisista syistä, jotka edellyttävät, että näissä säännöksissä tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä, jotta estettäisiin lainvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle talouselämän toimijalle (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II-2839, 36 kohta).

51 Ensiksikin ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan, jolla on pääasiassa sama normatiivinen sisältö kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdalla, tulkintaa koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin käytön perusteella edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi. Erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella koskevien edellytysten täyttymistä ei voida kuitenkaan näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 52 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 61 ja 62 kohta).

52 Toiseksi, tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla edellyttää sen osoittamista, että kyseinen merkki on käytön perusteella saavuttanut erottamiskyvyn siinä merkittävässä osassa yhteisöä, jonka osalta tuo ominaisuus puuttui kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisesti (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta).

53 Kolmanneksi, arvioitaessa tietyssä yksittäistapauksessa erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella on otettava huomioon sellaiset seikat kuten tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys

on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Näyttö erottamiskykyiseksi tulemisesta voidaan saada muun muassa kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamien lausuntojen sekä kyselytutkimusten perusteella (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 53 kohta ja em. asia Philips, tuomion 60 kohta).

54 Neljänneksi, erottamiskyvyn on täytynyt syntyä käytössä ennen hakemuksen jättämistä (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 36 kohta).

55 Näiden näkemysten valossa on tutkittava sitä, onko valituslautakunta tehnyt tässä tapauksessa oikeudellisen virheen katsoessaan, että haettua tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella.

56 Kuten edellä 38 kohdassa on tuotu esiin, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on haetun tavaramerkin osalta olemassa koko yhteisön alueella. Kyseisen tavaramerkin on näin ollen täytynyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi koko yhteisön alueella, jotta se olisi rekisteröitävissä kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

57 Kantaja on virastossa käydyn hallinnollisen menettelyn aikana väittänyt tutkijalle osoittamassaan 22.1.1999 päivätyssä kirjeessä implisiittisesti, että tavaramerkki oli tullut erottamiskykyiseksi koko yhteisön alueella tapahtuneen käytön perusteella. Kantaja on toistanut tämän väitteen 13.7.2000 päivätyssä kirjelmässään, jossa se on esittänyt valitusperusteensa virastolle.

58 Mitä ensiksikin tulee muiden jäsenvaltioiden kuin Saksan markkinoihin, kantaja on virastossa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä esittänyt ainoastaan vuosien 1994–1997 vientitilastot, jotka koskivat kantajan vientiä eri maihin, mukaan lukien muut jäsenvaltiot kuin Saksa, sekä lisäksi myyntiesitteitä ja autojen koeajoa koskevia lehtikirjoituksia. Lisäksi kantajan esittämä mielipidetutkimus koskee ainoastaan Saksan markkinoita.

59 Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa katsonut implisiittisesti ja perustelematta tätä arviotaan seikkaperäisesti, että kyseiset tiedot eivät riitä osoittamaan, että haettu tavaramerkki olisi hakemispäivänä tullut erottamiskykyiseksi muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa tapahtuneen käytön perusteella.

60 Kantaja ei kuitenkaan ole esittänyt ainoatakaan seikkaa, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että tämä arviointi ei olisi oikea. Kantajan esittämien pelkkien myyntilukujen perusteella, jotka sitä paitsi eivät lainkaan ilmaise haetun tavaramerkin markkinaosuutta, ei nimittäin voida päätellä, että muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa kohdeyleisö tai ainakin merkittävä osa siitä mieltää haetun tavaramerkin osoittavan kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän. Asia on näin myös myyntiluetteloiden ja lehtikirjoitusten osalta.

61 Kantaja esittää kuitenkin kanteessaan uusia tosiseikkoja tukeakseen väitettään, jonka mukaan haettu tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi koko yhteisön alueella tapahtuneen käytön perusteella. Erityisesti kantaja vetoaa haetulla tavaramerkillä myytyjen moottoriajoneuvojen lukumäärään vuosina 1990–2001, vastaavaan liikevaihtoon sekä mainoskuluihin, jotka ovat vuosittain aiheutuneet kantajan ajoneuvojen myynnin edistämisestä tällä tavaramerkillä. Kantaja väittää lopuksi pitävänsä koko yhteisön alueella hallussaan viiden prosentin markkinaosuutta dieselmoottorilla varustetuista autoista, mikä kantajan mukaan vastaa kärkitilaa tällä markkinalohkolla. Kantaja myös vaatii

kaiken varalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään, että asian selvittämistoimina kuullaan todistajana kantajan työntekijää Klaus de Vrangia sekä järjestetään lisäksi mielipidetutkimus.

62 Tältä osin on todettava, että näihin tosiseikkoihin vetoaminen on tehotonta.

63 Ensiksikin on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana (asia T-123/97, Salomon v. komissio, tuomio 6.10.1999, Kok. 1999, s. II-2925, 48 kohta ja asia T-126/99, Graphischer Maschinenbau v. komissio, tuomio 14.5.2002, Kok. 2002, s. II-2427, 33 kohta). Lisäksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan nojalla valituslautakunnan päätöksen kumoaminen ja muuttaminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun kyseistä päätöstä rasittaa aineellisoikeudellinen virhe tai muotovirhe. Yhteisöjen lainkäyttöelimen käsiteltäväksi saatetun kanteen tarkoituksena on siten ainoastaan tarkastaa valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus eikä aloittaa asian käsittelyä uudestaan. Periaatteessa valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta ei näin ollen voida riitauttaa vetoamalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tosiseikkoihin, jotka tosin liittyvät kyseisen päätöksen tekemistä edeltävään aikaan, mutta joihin ei kuitenkaan ole vedottu virastossa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä. Asia voi olla toisin ainoastaan silloin, jos osoitetaan, että valituslautakunnan piti viran puolesta ottaa huomioon nämä tosiseikat hallinnollisessa menettelyssä ennen päätöksen tekemistä kyseisessä asiassa.

64 Tältä osin on todettava, että valituslautakunta on velvollinen ottamaan huomioon tosiseikan, joka saattaa olla merkityksellinen arvioitaessa erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella, ainoastaan silloin, kun tavaramerkin hakija on vedonnut kyseiseen tosiseikkaan virastossa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä (em. asia ECOPY, tuomion 47 kohta).

65 Edellä 61 kohdassa mainittuihin tosiseikkoihin ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa vedottu virastossa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä. Näillä tosiseikoilla, vaikka ne näytettäisiinkin toteen, ei näin ollen voida riitauttaa riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta. On siis syytä katsoa edellä 62 kohdassa esitetyn mukaisesti, että vetoaminen kyseisiin tosiseikkoihin on tehotonta.

66 Lisäksi edellä 60 kohdassa esitetyistä syistä näiden tosiseikkojen perusteella ei voida osoittaa, että haettu tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa tapahtuneen käytön perusteella. Mitä sitten tulee erityisesti kantajan väitteeseen, jonka mukaan sillä on koko yhteisön alueella hallussaan viiden prosentin markkinaosuus dieselmoottorilla varustetuista autoista, on todettava, että tästä tosiseikasta, vaikka se näytettäisiinkin toteen, ei liioin voida päätellä, että muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa kohdeyleisö tai ainakin merkittävä osa siitä mieltää haetun tavaramerkin osoittavan kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän. Lisäksi hakemuksen jättämisajankohdan eli 7.3.1996 jälkeiseen aikaan liittyvät tosiseikat ovat puolestaan edellä 54 kohdassa esitetyn säännön perusteella merkityksettömiä arvioitaessa erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella.

67 Edellä 62–65 kohdassa esitettyjen syiden takia ei liioin ole syytä suorittaa kantajan vaatimia asian selvittämistoimia. Viraston on nimittäin otettava huomioon todiste, jonka tarkoituksena on osoittaa, että haettu tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin hakija on esittänyt tämän todisteen virastossa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä (em. asia ECOPY, tuomion 48 kohta).

68 Kantaja ei näin ollen ole näyttänyt toteen, että haettu tavaramerkki oli tullut erottamiskykyiseksi muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa tapahtuneen käytön perusteella. Tämä toteamus on kuitenkin riittävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen perustuvan kanneperusteen hylkäämiseksi, ilman että on tarpeen tutkia kysymystä siitä, onko kantaja näyttänyt toteen, että haettu tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi Saksassa tapahtuneen käytön perusteella.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu

Asianosaisten lausumat

69 Kantaja vetoaa siihen, että virasto on kantajan osalta rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa vahvistettua oikeutta tulla kuulluksi. Kantajan mukaan tutkija oli erään puhelinkeskustelun yhteydessä kehottanut kantajaa esittämään eräitä asiakirjoja antaen ymmärtää, että haettu tavaramerkki rekisteröitäisiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla, kun kyseiset asiakirjat on esitetty. Kantajan mukaan viraston olisi kuitenkin pitänyt ilmoittaa kantajalle, että se katsoi esitetyt asiakirjat riittämättömiksi, jotta kantaja olisi voinut esittää lisätodisteita. Viraston olisi lisäksi pitänyt ilmoittaa kantajalle, että se vaatii riidanalaisen päätöksen 31 kohdasta ilmenevällä tavalla näyttöä siitä, että haettu tavaramerkki oli tullut erottamiskykyiseksi yhteisön koko alueella tapahtuneen käytön perusteella.

70 Virasto toteaa tämän johdosta, että se seikka, että oikeutta tulla kuulluksi olisi loukattu kantajan väittämällä tavalla, koskee menettelyä tutkijan käsitellessä asiaa eikä valituslautakunnassa käytyä menettelyä. Virasto väittää tältä osin, että valituslautakunta ei joka tapauksessa ole rikkonut oikeutta tulla kuulluksi, koska se on tutkinut kaikki kantajan esittämät tosiseikat, valitusperusteet ja väitteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

71 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Tämä säännös koskee sekä tosiseikkoihin että oikeudellisiin seikkoihin perustuvia syitä ja lisäksi myös todisteita.

72 Ensiksi on korostettava, että viraston väite, jonka mukaan se seikka, että oikeutta tulla kuulluksi olisi loukattu kantajan väittämällä tavalla, koskee menettelyä tutkijan käsitellessä asiaa eikä valituslautakunnassa käytyä menettelyä, on merkityksetön. Kantaja on nimittäin valitusperusteet sisältävässä kirjelmässään väittänyt, että sillä ei ollut ollut tilaisuutta esittää huomautuksia tutkijan arvion johdosta, jonka mukaan seikat, jotka esitettiin tutkijan käsitellessä asiaa, eivät olleet riittäviä osoittamaan, että haettu tavaramerkki oli käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Käsiteltävänä olevalla kanneperusteella kantaja näin ollen tosiasiassa moittii valituslautakuntaa siitä, että se ei kumonnut tutkijan päätöstä huolimatta kyseistä päätöstä rasittavasta väitetystä menettelyvirheestä.

73 Tutkija on perustanut päätöksensä siihen tosiseikkaan, että ainoastaan 22 prosenttia haastatelluista henkilöistä yhdisti haetun tavaramerkin tiettyyn yritykseen. Tämä tosiseikka kuitenkin ilmenee kantajan itse esittämästä mielipidetutkimuksesta. Tutkija on katsonut tätä tosiseikkaa koskevassa loppuarvioinnissaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta huomioon ottaen, että käytön perusteella syntyvää erottamiskykyä koskevat edellytykset eivät ole täyttyneet käsiteltävänä olevassa asiassa.

74 Tutkija ei näin ollen ollut velvollinen kuulemaan kantajaa niiden tosiseikkojen arvioinnista, joihin tutkijan päätös perustui.

75 Tältä osin on katsottava, että tosiseikkojen arviointi kuuluu päätökseen itseensä. Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kuitenkin kaikkiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, jotka ovat päätöksen perusteena, mutta ei lopputulokseen, jonka hallintoviranomainen aikoo hyväksyä (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-129/95, T-2/96 ja T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke ja Lech-Stahlwerke v. komissio, tuomio 21.1.1999, Kok. 1999, s. II-17, 231 kohta).

76 Koska tutkija ei siis ollut velvollinen kuulemaan kantajaa niiden tosiseikkojen arvioinnista, joihin tutkijan päätös perustui, kyseisellä päätöksellä ei loukattu oikeutta tulla kuulluksi.

77 Kantaja väittää kuitenkin kanteessaan, että tutkija ilmoitti sille puhelinkeskustelun yhteydessä, että haettu tavaramerkki rekisteröitäisiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla, jos kantaja pystyy esittämään eräitä asiakirjoja, jotka koskevat erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella. Riidanalaisen päätöksen 19 kohdan mukaan tutkija on kuitenkin ainoastaan ilmoittanut kantajalle "asiakirjat, jotka voivat lähtökohtaisesti olla todisteina [siitä, että haettu tavaramerkki on tunnettu kohdeyleisön keskuudessa]" ("welche Unterlagen [zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung] grundsätzlich in Frage kommen können"). Kantaja ei kuitenkaan ole kiistänyt näitä toteamuksia. Kantaja on istunnossa myöntänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämän kysymyksen johdosta, että tutkija ei ollut ilmoittanut, että kyseisten asiakirjojen katsotaan lähtökohtaisesti riittävän haetun tavaramerkin rekisteröimiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

78 Tältä osin on ensiksikin todettava, että viraston elimet voivat ainakin niissä menettelyissä, jotka koskevat vain yhtä osapuolta, vapaasti turvautua puhelinyhteyksiin menettelyn kulun helpottamiseksi.

79 Toiseksi, kun otetaan huomioon suullisen keskustelun sisältö sellaisena kuin asianosaiset ovat sen nyt myöntäneet, tutkija ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa saanut kantajassa syntymään perusteltuja odotuksia, joten luottamuksensuojan periaate ei edellyttänyt, että tutkija olisi etukäteen ilmoittanut kantajalle oikeudellisesta arvioinnista, jonka se aikoi tehdä kyseisistä asiakirjoista ilmenevistä tosiseikoista.

80 Vaikka tutkijan päätöksellä olisi loukattu oikeutta tulla kuulluksi, valituslautakunta ei kuitenkaan olisi ollut velvollinen kumoamaan tutkijan päätöstä ainoastaan tämän syyn takia, kun päätökseen ei liittynyt minkäänlaista aineellisoikeudellista lainvastaisuutta.

81 Tutkijan ja valituslautakunnan välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden johdosta (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 38–44 kohta ja asia T-63/01, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5255, 21 kohta) viraston valituslautakuntien toimivalta edellyttää viraston niiden elinten tekemien päätösten tutkimista uudelleen, jotka ovat ratkaisseet asian ensimmäisenä asteena. Asiaa uudelleen tutkittaessa valituksen johdosta annettava ratkaisu riippuu siitä, voitaisiinko sillä hetkellä, jolloin valituksen johdosta annetaan ratkaisu, antaa lainmukaisesti uusi päätös, jonka päätöslauselma on sama kuin valituksen kohteena olevalla päätöksellä. Vaikka valituksen kohteena oleva päätös ei ole miltään osin lainvastainen, valituslautakunnat voivat siten hyväksyä valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt asianosainen on vedonnut, tai vieläpä kyseisen asianosaisen esittämien uusien todisteiden perusteella, jollei asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

82 Jos siis sillä hetkellä, jolloin valituksen johdosta annetaan ratkaisu, voidaan antaa uusi päätös, jonka päätöslauselma on sama kuin valituksen kohteena olevalla päätöksellä, valitus on periaatteessa hylättävä, vaikka valituksen kohteena olevaa päätöstä rasittaa menettelyvirhe. Näin on myös siinä tapauksessa, että tällainen virhe olisi tehnyt ensimmäisen päätöksen oikeudellisen tai tosiseikkoja koskevan perustan epätäydelliseksi kyseisen asianosaisen oltua estynyt vetoamasta oikeussääntöön tai esittämästä tosiseikkaa tai todistetta menettelyn aikana. Tällainen virhe voidaan nimittäin korjata valitusmenettelyssä, koska valituslautakunnan on — edellyttäen, että valitusmenettelyssä ei esitetä uusia tosiseikkoja tai todisteita — perustettava päätöksensä samaan oikeudelliseen ja tosiseikkoja koskevaan perustaan, johon asian ensimmäisenä asteena ratkaisseen elimen olisi pitänyt perustaa oma päätöksensä. Jollei asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, viimeksi mainitussa elimessä käytävää menettelyä ja valitus-

lautakunnassa käytävää menettelyä ei siten ole erotettu toisistaan. Virasto on tältä osin perustellusti esittänyt, että valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa asiassa tutkinut kaikki kantajan esittämät tosiseikat, valitusperusteet ja väitteet.

83 Käsiteltävänä olevassa asiassa on osoittautunut edellä 24–68 kohdassa esitetty selvitys huomioon ottaen, että päätös, jonka päätöslauselma on sama kuin tutkijan päätöksellä eli tavaramerkkihakemuksen hylkääminen, olisi voitu tehdä sillä hetkellä, jolloin valituksen johdosta annettiin ratkaisu. Vaikka tutkijan päätöksellä olisi loukattu oikeutta tulla kuulluksi, valituslautakunta ei näin ollen olisi kuitenkaan ollut velvollinen kumoamaan kyseistä päätöstä.

84 Edellä esitetystä johtuu, että kanneperuste, joka koskee sitä, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, on hylättävä.

Viides kanneperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä

Asianosaisten lausumat

85 Kantaja väittää, että riidanalaista päätöstä ei ole perusteltu riittävästi huolimatta yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 50 säännön 2 kohdan h alakohdassa asetetuista vaatimuksista. Kantaja vetoaa tältä osin ensiksi siihen, että riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen osalta tyytynyt toteamaan, että kantajan esittämät todisteet ovat riittämättömiä, selvittämättä kuitenkaan tämän johtopäätöksen taustalla olevia syitä. Kantaja esittää toiseksi, että riidanalaisen päätöksen 25 ja 26 kohdassa esitetty selvitys,

joka koskee sitä, että haetulla tavaramerkillä ei ole luontaista erottamiskykyä, koskee nimenomaisesti ainoastaan saksankielistä kielialuetta. Riidanalaisessa päätöksessä ei kuitenkaan ole kantajan mukaan riittävästi perusteltu sitä, minkä takia näyttöä erottamiskyvyn syntymisestä käytön perusteella vaadittiin koko yhteisön markkinoiden osalta.

86 Virasto väittää, että valituslautakunta on vahvistanut tutkijan näkemyksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen osalta. Viraston mukaan valituslautakunta on näin ollen omaksunut tutkijan päätökseen tältä osin sisältyneet perustelut. Virasto kuitenkin korostaa, että tästä päätöksestä ilmenee, että tutkija katsoi, että kantajan esittämä mielipidetutkimus osoitti liian vähäistä tunnettuusastetta, jotta olisi voitu päätellä, että haettu tavaramerkki oli käytössä tullut erottamiskykyiseksi edes pelkästään Saksan markkinoiden osalta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

87 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston päätökset on perusteltava. Lisäksi asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 2 kohdan h alakohdassa määrätään, että valituslautakunnan päätöksessä on oltava perustelut. Tältä osin on katsottava, että täten vahvistetulla perusteluvelvollisuudella on sama ulottuvuus kuin EY 253 artiklasta johtuvalla perusteluvelvollisuudella.

88 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 253 artiklassa edellytetyistä perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä riidanalaisen toimenpiteen tekijän päättely. Tällä velvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen

laillisuutta (ks. erityisesti asia C-350/88, Delacre ym. v. komissio, tuomio 14.2.1990, Kok. 1990, s. I-395, 15 kohta ja asia T-188/98, Kuijer v. neuvosto, tuomio 6.4.2000, Kok. 2000, s. II-1959, 36 kohta).

89 Oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että ne olosuhteet, joissa päätös tehdään ja joille on erityisesti ominaista päätöksen tekijän ja kyseisen asianosaisen välinen vuorovaikutus, voivat tietyissä tilanteissa lisätä perusteluvelvollisuutta (em. asia Kuijer v. neuvosto, tuomion 44 ja 45 kohta).

90 Haettu tavaramerkki olisi käsiteltävänä olevassa tapauksessa ollut rekisteröitävissä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain jos se olisi tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko yhteisön alueella (ks. edellä 56 kohta). Valituslautakunnan oli näin ollen esitettävä — ainakin siltä osin kuin kyse oli merkittävästä osasta yhteisöä — syyt, joiden takia kantajan esittämistä todisteista ei voitu päätellä, että haettu tavaramerkki oli tullut siellä käytössä erottamiskykyiseksi.

91 Näitä vaatimuksia eivät täytä riidanalaisen päätöksen perustelut, joissa esitetään yleisellä tasolla, että kantajan esittämistä todisteista ei voitu päätellä, että haettu tavaramerkki oli hakemispäivänä tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko Euroopan unionin alueella (riidanalaisen päätöksen 31 kohdan ensimmäinen virke), eivätkä liioin ne perustelut, joissa valituslautakunta tuo esiin, että kun otetaan huomioon se, että yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen, mahdollinen erottamiskyky Saksassa ei ole riittävää (riidanalaisen päätöksen 31 kohdan toinen virke). Asia on näin myös riidanalaisen päätöksen niiden perusteluiden osalta, joissa toistetaan erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella koskevat arviointiperusteet sellaisina, joiksi ne ovat kehittyneet yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (riidanalaisen päätöksen 32 kohta).

92 Tutkijan päätökseen sisältyneistä perusteluista poiketen valituslautakunnan esittämissä perusteluissa on implisiittisesti jätetty avoimeksi se, onko haettu tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi Saksassa tapahtuneen käytön perusteella (riidanalaisen päätöksen 31 kohdan toinen ja kolmas virke). Muissa jäsenvaltioissa tapahtuneen käytön perusteella mahdollisesti hankitun erottamiskyvyn osalta valituslautakunta tyytyi esittämään, että Saksassa mahdollisesti syntyneestä tällaisesta erottamiskyvystä ei ollut mahdollista päätellä, että haettu tavaramerkki oli erottamiskykyinen myös koko Euroopan markkinoilla (riidanalaisen päätöksen 31 kohdan kolmas virke).

93 Kantaja on kirjelmässään, jossa se on esittänyt valitusperusteensa virastolle, kuitenkin arvostellut erityisesti sitä, että tutkija oli tulkinnut virheellisesti todisteita, jotka oli esitetty tutkijan käsitellessä asiaa. Kantaja on lisäksi väittänyt, että tutkijan väite, jonka mukaan haetun tavaramerkin tunnettuusaste muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa oli todennäköisesti alhaisempi kuin Saksassa toteutetusta mielipidetutkimuksesta ilmenevä tunnettuusaste, ei ole riittävä perustelu. Kantaja on lopuksi esittänyt väitteitä, joilla se pyrkii osoittamaan, että todisteista, jotka esitettiin tutkijan käsitellessä asiaa, voidaan päätellä, että haettu tavaramerkki oli tullut erottamiskykyiseksi muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa tapahtuneen käytön perusteella.

94 Valituslautakunnan olisi näin ollen ja edellä 89 kohdassa esitetty periaate huomioon ottaen pitänyt edes pääpiirteittäin hylätä väitteet, jotka kantaja oli esittänyt tutkijan päätöksessä esitettyjä perusteluita vastaan, ja sen olisi erityisesti pitänyt esittää syyt, joiden takia todisteista, jotka esitettiin tutkijan käsitellessä asiaa, ei voitu päätellä, että haettu tavaramerkki oli tullut erottamiskykyiseksi muissa jäsenvaltioissa kuin Saksassa tapahtuneen käytön perusteella.

95 Jättäessään tällaisen selvityksen antamatta valituslautakunta on laiminlyönyt asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 2 kohdan h alakohdan mukaisen perusteluvelvollisuutensa.

96 Tämä toteamus ei kuitenkaan riitä kumoamaan riidanalaista päätöstä.

97 Kantajalla ei nimittäin ole minkäänlaista perusteltua intressiä päätöksen kumoamiseen muotovirheen takia silloin, kun päätöksen kumoaminen johtaisi ainoastaan uuteen päätökseen, joka on aineellisoikeudellisesti samanlainen kuin kumottu päätös (ks. vastaavasti asia 117/81, Geist v. komissio, tuomio 6.7.1983, Kok. 1983, s. 2191, 7 kohta; asia T-43/90, Díaz García v. parlamentti, tuomio 18.12.1992, Kok. 1992, s. II-2619, 54 kohta ja asia T-261/97, Orthmann v. komissio, tuomio 20.9.2000, Kok. H. 2000, s. I-A-181 ja II-829, 33 ja 35 kohta). Edellä 68 kohdassa esitetystä seuraa kuitenkin käsiteltävänä olevassa asiassa, että ei ole näytetty toteen, että haettu tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

98 Näin ollen on katsottava, että kantajalla ei ole minkäänlaista perusteltua intressiä tämän riidanalaisen päätöksen kumoamiseen, jonka ainoa lainvastaisuus on perusteluiden puutteellisuus ja jonka kumoaminen johtaisi näin ollen ainoastaan uuteen päätökseen, joka on aineellisoikeudellisesti samanlainen kuin kumottu päätös.

99 Tämä kanneperuste on näin ollen hylättävä tehottomana.

100 Näin ollen ei ole syytä tutkia kanneperustetta, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkiä ei nimittäin voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin (asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 28 kohta ja em. asia BioID, tuomion 50 kohta).

101 Kanne on tämän perusteella hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

102 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kuitenkin määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken, jos siihen on erityisiä syitä.

103 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että kantaja on hävinnyt ja että riidanalaista päätöstä rasittaa toisaalta perusteluiden puutteellisuus. Näin ollen on syytä määrätä, että kantaja vastaa kolmesta neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä kolmesta neljänneksestä viraston oikeudenkäyntikuluista ja että virasto vastaa yhdestä neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä yhdestä neljänneksestä kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja vastaa kolmesta neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä kolmesta neljänneksestä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikuluista.**

3) **Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) vastaa yhdestä neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä yhdestä neljänneksestä kantajan oikeudenkäyntikuluista.**

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä joulukuuta 2003.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja