UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 päivänä heinäkuuta 2011 *

Asiassa T-318/09,

**Audi AG**, kotipaikka Ingolstadt (Saksa) ja

**Volkswagen AG**, kotipaikka Wolfsburg (Saksa),

edustajanaan asianajaja P. Kather,

kantajina,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.5.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 226/2007-1), joka koskee hakemusta sanamerkin TDI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czúcz (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Labucka ja K. O'Higgins,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.8.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.11.2009 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.2.2010 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 8.12.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian taustalla olevat tosiseikat

1 Kantajina olevat Audi AG ja Volkswagen AG tekivät 22.5.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki TDI.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Moottoriajoneuvot ja niiden rakenneosat”.

4 Tutkija hylkäsi 1.2.2007 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) perusteella rekisteröintihakemuksen kaikkien sen kattamien tavaroiden

osalta. Tutkija katsoi lisäksi, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) voitu soveltaa sen vuoksi, ettei rekisteröitäväksi haetun merkin vakiintumisesta tavaramerkiksi yleisön keskuudessa ollut esitetty riittäviä todisteita.

5 Kantajat hakivat muutosta tutkijan päätökseen 5.2.2007.

6 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi 14.5.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen sillä perustella, että merkki TDI kuvaili asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kaikkia hakemuksen kattamia tavaroita, kuten asiassa T-16/02, Audi vastaan SMHV (TDI), 3.12.2003 annetussa tuomiossa (Kok., s. II-5167) oli todettu. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta valituslautakunta katsoi lisäksi, että erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella on osoitettava koko Euroopan unionin alueella. Valituslautakunta totesi, etteivät kantajat olleet esittäneet näitä todisteita tavaramerkin TDI osalta. Valituslautakunta katsoi, että asiakirja-aineistoon liitetyt asiakirjat olivat Tanskan, Alankomaiden ja Irlannin osalta riittämättömiä. Se totesi, etteivät muiden jäsenvaltioiden osalta esitetyt todisteet osoittaneet rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin vakiintumista, koska ne eivät todistaneet, että kuluttajat voisivat näissä maissa kyseisen tavaramerkin perusteella tunnistaa kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperän.

**Asianosaisten vaatimukset**

7 Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Oikeudellinen arviointi**

9 Kantajat vetoavat kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista. Toinen kanneperuste koskee saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomista. Kolmas kanneperuste koskee puolestaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista ja neljäs kanneperuste sen 75 artiklan rikkomista.

10 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että on syytä tarkastella ensin toista kanneperustetta, sitten ensimmäistä kanneperustetta ja lopuksi kolmatta ja neljättä kanneperustetta.

*Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste*

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantajat väittävät ensiksikin, että merkki TDI on usean kansallisen ja yhden kansainvälisen rekisteröinnin kohteena. Niiden mukaan tämä osoittaa, ettei kyseinen merkki ole kuvaileva ja ettei siltä puutu kokonaan erottamiskyky.

12 Toiseksi kantajat huomauttavat, että SMHV arvioi niiden tekemää, sanamerkkiä TDI koskevaa rekisteröintihakemusta eri tavoin kuin tiettyjä muita samankaltaisia merkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia, eli kahden muun autonvalmistajan tekemiä, merkkejä CDI ja HDI koskevia hakemuksia, koska se ei asettanut näiden merkkien rekisteröimisen edellytykseksi sen osoittamista, että ne ovat tulleet erottamiskykyisiksi käytön perusteella. Kantajat viittaavat yhdistetyissä asioissa C-39/08 ja C-43/08, Bild digital (aiemmin Bild. T-Online.de), 12.2.2009 annettuun määräykseen (17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja väittävät, että SMHV:n on otettava huomioon samankaltaisia hakemuksia koskevat aikaisemmat päätökset, ja vaikkeivät aikaisemmat päätökset sitä missään tapauksessa sido, sen on pohdittava erityisen tarkkaavaisesti sitä, onko asiassa tehtävä samanlainen päätös vai ei. Kantajien mukaan riidanalaisesta päätöksestä ei kuitenkaan käy ilmi, että valituslautakunta olisi ottanut huomioon päätökset merkkien CDI ja HDI rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkeiksi.

13 SMHV kiistää kantajien väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

14 Aluksi on muistutettava, että valituslautakunta perusti riidanalaisen päätöksen yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Näin ollen kantajien väitteet, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ovat tehottomia.

15 ”Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkiksi ei rekisteröidä tavaramer[kkejä], 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”. Saman 7 artiklan 2 kohdan mukaan ”edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

16 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ja merkinnät ovat sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kyseessä olevan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok., s. II-2383, 24 kohta ja asia T-315/09, Hoelzer v. SMHV (SAFELOAD), tuomio 9.6.2010, 15 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

17 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kiellon alaan edellyttää, että merkin ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai palveluja tai

niiden jotakin ominaisuutta (edellä 16 kohdassa mainitut asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta ja asia SAFELOAD, tuomion 16 kohta).

18 Sanamerkistä TDI on edellä 6 kohdassa mainitussa asiassa TDI annetussa tuomiossa todettu (tuomion 31 kohta), että kyseinen merkki on lyhenne sanoista ”turbo diesel injection” tai ”turbo direct injection”. Samassa tuomiossa katsottiin lisäksi, että kyseinen sanamerkki osoittaa moottoriajoneuvojen osalta niiden laatua, koska se, että varusteena on turbo diesel injection- tai turbo direct injection -moottori, on moottoriajoneuvon olennainen ominaisuus. Moottoriajoneuvojen rakenneosista tuomiossa todettiin, että sanamerkillä TDI osoitetaan niiden tyyppiä (edellä 6 kohdassa mainittu asia TDI, tuomion 34 kohta).

19 Samassa tuomiossa todettiin lisäksi, että sanamerkki TDI oli kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden osalta koko unionissa. Koska moottoriajoneuvoja nimittäin lähtökohtaisesti markkinoitiin samoilla nimityksillä kaikkialla sisämarkkinoilla, unionin eri osien välillä ei ollut eroa siinä, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseisen merkin merkityksen sekä kyseisen merkin ja tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden välisen suhteen (edellä 6 kohdassa mainittu asia TDI, tuomion 38 kohta).

20 Kantajien väite, joka koskee merkin TDI kansallisia rekisteröintejä ja kansainvälistä rekisteröintiä, on ensinnäkin hylättävä tehottomana. On näet riittävää muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, ja toisaalta valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella (asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2235, 41 kohta; asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005,

Kok., s. II-3411, 95 kohta ja asia T-128/07, Suez v. SMHV (Delivering the essentials of life), tuomio 12.3.2008, 32 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

21 Toiseksi on tarkasteltava kantajien väitteitä, jotka koskevat yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.

22 Tässä yhteydessä on ensinnäkin muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 207/2009 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 47 kohta; asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (Lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok., s. II-3887, 35 kohta ja asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.6.2007, Kok., s. II-1961, 40 kohta).

23 Toiseksi kantajien väitteistä, jotka koskevat edellä 12 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa Bild digital (aiemmin Bild. T-Online.de) annettua määräystä, on todettava, että kyseisen määräyksen 17 kohdassa todettiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan tulkinnan yhteydessä, että rekisteröinnin osalta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on rekisteröintihakemusta tutkiessaan otettava huomioon aikaisemmat samankaltaisia hakemuksia koskevat päätökset siltä osin kuin nämä ovat sen tiedossa ja pohdittava erityisen tarkkaan sitä, onko asiassa tehtävä samanlainen päätös vai ei. Vaikka oletettaisiin, että sanottu pätee analogisesti SMHV:n elinten asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä tekemään tutkintaan, määräyksessä todettiin lisäksi, etteivät näiden samankaltaisten hakemusten

johdosta jo tehdyt päätökset missään tapauksessa sido kyseistä viranomaista. Lisäksi saman määräyksen 18 kohdassa muistutettiin siitä, että yhdenvertaisen kohtelun periaate on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa siten, ettei yritys voi toimivaltaisessa viranomaisessa vedota kyseisen viranomaisen sellaiseen ratkaisukäytäntöön, joka on ristiriidassa sovellettavien säännösten kanssa tai joka johtaisi siihen, että mainittu viranomainen tekee lainvastaisen päätöksen.

24 Tästä seuraa, etteivät kantajat voi osoittaakseen riidanalaisen päätöksen lainvastaisuuden pätevästi tukeutua siihen, että muita merkkejä on rekisteröity yhteisön tavaramerkeiksi.

25 Ylimääräisenä huomautuksena on lisäksi todettava, etteivät kantajat ole osoittaneet, että yhtäältä kirjainyhdistelmien HDI ja CDI ja toisaalta moottoriajoneuvojen ja niiden rakenneosien välillä oli olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys siten, että kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että kirjainyhdistelmillä HDI ja CDI kuvaillaan moottoriajoneuvoja, niiden osia tai jotakin niiden ominaisuutta. Kuten edellä tämän tuomion 18 kohdassa on todettu, asiassa TDI annetussa tuomiossa päinvastoin katsottiin, että kohdeyleisö ymmärtää merkin TDI lyhenteeksi sanoista ”turbo diesel injection” tai ”turbo direct injection” ja että kyseinen merkki osoittaa näin ollen niiden tavaroiden laatua tai tyyppiä, joita varten rekisteröintiä haetaan. Kantajat eivät siis ole osoittaneet, että niiden tilanne olisi rinnastettavissa tavaramerkkien HDI ja CDI rekisteröintiä hakeneiden yritysten tilanteeseen. Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta loukataan kuitenkin ainoastaan, jos toisiinsa rinnastettavia tapauksia kohdellaan eri tavalla tai jos erilaisia tapauksia kohdellaan samalla tavalla (asia 106/83, Sermide, tuomio 13.12.1984, Kok., s. 4209, 28 kohta ja asia T-302/02, Hoek Loos v. komissio, tuomio 4.7.2006, Kok., s. II-1887, 96 kohta).

26 Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

*Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste*

Asianosaisten lausumat

27 Kantajat väittävät ensinnäkin, ettei tavaramerkin vakiintumista pidä osoittaa kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kantajat katsovat myös, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkin maineeseen sovellettavia periaatteita on sovellettava sen arviointiin, onko tavaramerkki tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Niiden mukaan riittää siis se, että tavaramerkin vakiintuminen osoitetaan merkittävässä osassa unionin aluetta. Tässä yhteydessä kantajat vetoavat myös asiassa T-262/04, BIC vastaan SMHV (Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), 15.12.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. II-5959, 69 kohta) ja asiassa C-301/07, PAGO International, 6.10.2009 annettuun tuomioon (Kok., s. I-9429).

28 Lisäksi kantajat väittävät, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan tulkinnan yhteydessä on otettava huomioon myös se seikka, että maakohtaiseen tarkasteluun perustuva arviointi ei ole yhteismarkkinoiden ja talousliiton hengen mukainen. Kantajien mukaan olisi pikemminkin tutkittava, tunnistaako merkittävä osa unionin väestöstä kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi.

29 Kantajat kiistävät SMHV:n väitteet, joiden mukaan maantieteellisillä rajoilla on merkitystä sen vuoksi, että kyse on kielellisistä rajoista. Kantajien mukaan kolmesta kirjaimesta koostuva merkki TDI ymmärretään samalla tavalla kaikissa kielissä.

30 Siltä osin kuin kyse on SMHV:n väitteestä, jonka mukaan kantajat eivät ole Tanskan, Alankomaiden ja Irlannin osalta esittäneet muita todisteita kuin markkinaosuuksiin liittyvät todisteet, kantajat viittaavat asiassa T-152/07, Lange Uhren vastaan SMHV (Kellotaululla olevat geometriset kentät), 14.9.2009 annettuun tuomioon (126 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kantajien mukaan kyseisessä tuomiossa todettiin, että tavaramerkin markkinaosuus oli tieto, joka voi olla merkityksellinen sen arvioimiseksi, onko kyseinen tavaramerkki tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Kantajat ovat tästä samaa mieltä ja katsovat, että merkillä TDI varustettujen tavaroiden markkinaosuuksien perusteella voidaan päätellä, minkä asteinen tunnettuus tällä rekisteröitäväksi haetulla merkillä on, koska kyseinen merkki on säännönmukaisesti kiinnitetty ajoneuvon peräosaan. Asianomaisen markkinaosuuden perusteella voidaan kantajien mukaan näin ollen suoraan päätellä merkin TDI ”levinneisyys”.

31 Kantajat huomauttavat lisäksi, että tavaramerkin TDI rekisteröintejä tietyissä jäsenvaltioissa on pidettävä todisteena kyseisen tavaramerkin vakiintumisesta näissä jäsenvaltioissa. Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella on tarpeen ainoastaan, jos kyseistä tavaramerkkiä ei ole rekisteröity yhteisön järjestelmän kanssa yhteen sovitetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kantajien mukaan nyt käsiteltävässä asiassa niiden maiden väestö, joissa tavaramerkki TDI on rekisteröity, edustaa merkin TDI rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen tekohetkellä lähes kahta kolmannesta unionin väestöstä.

32 Toiseksi kantajat ovat samaa mieltä siitä valituslautakunnan arvioinnista, jonka mukaan keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste on autoa ostettaessa korkea. Kantajat kuitenkin kiistävät riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa esitetyn toteamuksen, jonka mukaan kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on erilainen silloin, kun kyse on teknisistä merkinnöistä. Niiden mukaan silloin, kun kyse on erittäin kalliista huipputeknologian tavaroista, kuluttaja tutkii erityisen tarkkaavaisesti kaikkia tietoja, auton tavaramerkki mukaan luettuna.

33 Kolmanneksi kantajat väittävät, että ne toimittivat tutkijan luona käydyssä menettelyssä tälle yhtäältä tietoja, jotka osoittivat, että niiden merkillä TDI varustetut ajoneuvot edustivat rekisteröintihakemuksen tekohetkellä huomattavaa osuutta unionin automarkkinoista, ja toisaalta ilmoittivat kyseisten ajoneuvojen myyntiin perustuvan liikevaihdon. Lisäksi kantajat katsovat, että se seikka, että jokaisen tällaisen liikenteessä olevan ajoneuvon peräosaan on kiinnitetty merkki TDI, tekee näistä ajoneuvoista liikkuvan mainosvälineen, mikä tekee ilmoitetuista luvuista vieläkin merkittävämpiä. Kantajat katsovat lisäksi, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tunnettuusaste on suhteellinen liikevaihtoon nähden ja että tämä on siten merkittävä viite kyseisen tavaramerkin vakiintumisen arvioinnissa. Lopuksi kantajat viittaavat tutkijan luona käydyssä menettelyssä toimittamiinsa mainosmateriaaliin ja autoiluyhdistysten lausuntoihin.

34 Kantajat viittaavat myös kilpailijoiden lausuntoihin, joiden mukaan mainitut kilpailijat eivät käytä merkkiä TDI ja kyseinen merkki yhdistetään kantajiin. Kantajat huomauttavat, että tietyt autonvalmistajat ostavat niiltä moottoreita, että ne ovat antaneet näille autonvalmistajille luvan käyttää tavaramerkkiä TDI kyseisten moottorien myynnin edistämiseksi ja että yksi näistä autonvalmistajista ei ole saattanut markkinoille ainuttakaan dieselajoneuvoa ennen vuotta 2009.

35 Kantajien mukaan se, että niiden kilpailijat käyttävät eri merkkejä osoittamaan ajoneuvonsa dieselajoneuvoksi, vahvistaa kuluttajien keskuudessa käsitystä siitä, että merkki TDI on kantajien dieselajoneuvoistaan käyttämä nimitys.

36 Neljänneksi kantajat arvostelevat valituslautakuntaa siitä, että se katsoi, etteivät kantajat käyttäneet merkkiä TDI elinkeinotoiminnassa tavaramerkkinä vaan ”kuvailevana lyhenteenä”. Kantajat katsovat, että oikeuskäytännön mukaan käyttö tavaramerkkinä ei edellytä sitä, että kyseistä merkkiä käytettäisiin yksinään. Kantajien mukaan myös kyseisen merkin käytöllä yhdessä muiden merkkien kanssa on merkitystä. Kantajat

väittävät esittäneensä käsiteltävässä asiassa todisteet merkin TDI käytöstä yhdessä muiden tavaramerkkien kanssa.

37 Kantajat kiistävät sen valituslautakunnan toteamuksen oikeellisuuden, jonka mukaan on osoitettava, että kohdeyleisöt ymmärtävät kyseisen merkin tavaramerkiksi. Niiden mukaan riittää, kun osoitetaan, että kohderyhmässä tosiasiallisesti mielletään rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä. Kantajat arvostelevat valituslautakuntaa siitä, että tämä teki kehäpäätelmän todetessaan merkin TDI olevan kuvaileva merkintä, minkä seurauksena kyseistä merkkiä ei kohderyhmässä yhdistetty tiettyyn yritykseen. Kantajien mukaan tällainen päättely merkitsee sitä, ettei merkki, joka on itsessään kuvaileva, voi milloinkaan saavuttaa erottamiskykyä käytön perusteella, koska kohdeyleisö ei voi ymmärtää sitä sillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi. Tällainen lähestymistapa merkitsisi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan tekemistä tyhjäksi. Kantajat viittaavat tässä yhteydessä asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 annettuun tuomioon (Kok., s. I-5475, 40 kohta). Lisäksi tavaramerkin vakiintumisen käsite on tarkoitettu nimenomaan korvaamaan ”kuvailevan merkin väitetyt puutteet”.

38 SMHV kiistää kantajien väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

39 On muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, jos tavaramerkki on käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

40 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ei säädetä itsenäisestä oikeudesta tavaramerkin rekisteröintiin. Se sisältää poikkeuksen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa säädetyistä hylkäysperusteista. Säännöksen laajuutta on siis tulkittava näiden hylkäysperusteiden mukaisesti (edellä 30 kohdassa mainittu asia Kellotaululla olevat geometriset kentät, tuomion 121 kohta; ks. analogisesti myös asia C-108/05, Bovemij Verzekeringen, tuomio 7.9.2006, Kok., s. I-7605, 21 kohta).

41 Lisäksi oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin tuleminen erottamiskykyiseksi käytön perusteella edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. II-1391, 42 kohta ja edellä 30 kohdassa mainittu asia Kellotaululla olevat geometriset kentät, tuomion 122 kohta).

42 Yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-2779, 49 kohta) todettiin, että tutkiessaan, onko tavaramerkki tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena kaikkia niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa, että tavaramerkistä on tullut sellainen, että sen perusteella voi tunnistaa asianomaisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja siis erottaa sen muiden yritysten tavaroista.

43 Tässä yhteydessä on otettava huomioon erityisesti asianomaisen tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, yrityksen tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen käyttämät varat, se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot sekä mielipidetutkimukset (ks. edellä 41 kohdassa mainittu asia Olutpullon muoto, tuomion 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi edellä 6 kohdassa mainitussa asiassa TDI annetun tuomion perusteella, että koska merkki TDI koostuu ilmaisuun ”turbo direct injection” tai ”turbo diesel injection” sisältyvien sanojen alkukirjaimista, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste oli olemassa koko unionin alueella ja tavaramerkin TDI oli näin ollen pitänyt rekisteröintihakemuksen tekohetkellä eli 22.5.2003 olla tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi kaikissa 15:ssä unionin jäsenvaltiossa (riidanalaisen päätöksen 32 ja 33 kohta). Valituslautakunnan mukaan kantajat eivät kuitenkaan olleet osoittaneet, että tavaramerkki olisi vakiintunut käytön perusteella Tanskassa, Alankomaissa ja Irlannissa (riidanalaisen päätöksen 40 kohta). Valituslautakunta katsoi lisäksi, että muissa jäsenvaltioissa merkkiä TDI ei käytetty tavaramerkkinä vaan ainoastaan kuvaileva merkintänä, joten se ei tämän käytön perusteella voinut tulla erottamiskykyiseksi (riidanalaisen päätöksen 41 ja 44 kohta).

45 Kantajat riitauttavat ensinnäkin valituslautakunnan näkemyksen, jonka mukaan tavaramerkin TDI vakiintumisesta on esitettävä todisteet unionin jokaisen jäsenvaltion osalta. Kantajien mukaan riittää, kun tavaramerkin vakiintuminen osoitetaan merkittävässä osassa unionin aluetta.

46 Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkki voidaan rekisteröidä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos esitetään todisteet siitä, että se on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unionin osa voi tapauskohtaisesti muodostua vain yhdestä jäsenvaltiosta (asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 83 kohta).

47 Jotta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki voidaan rekisteröidä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla, sen on siis oltava tullut käytön perusteella

erottamiskykyiseksi unionin kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä (ks. vastaavasti asia T-141/06, Glaverbel/SMHV (Lasipinnan kuviointi), tuomio 12.9.2007, 38 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Lisäksi tiettyjen jäsenvaltioiden osalta esitetyt todisteet eivät todista, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi unionin muissa jäsenvaltiossa (ks. vastaavasti edellä mainittu asia Lasipinnan kuviointi, tuomion 39 kohta).

48 Tästä seuraa, että koska käsiteltävässä asiassa merkki TDI on itsessään kuvaileva koko unionin alueella, sen tuleminen käytön perusteella erottamiskykyiseksi oli osoitettava unionin jokaisen jäsenvaltion osalta.

49 Kantajien esittämillä väitteillä ei kyseenalaisteta tätä toteamusta.

50 Ensiksikin edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto annettua tuomiota koskevista väitteistä on todettava, että kyseisen tuomion 68 kohdasta ja sitä seuraavista kohdista käy ilmi, että unionin yleisen tuomioistuimen tarkoituksena ei ollut lausua käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemisen arvioimiseksi merkityksellisen alueen määrittämiseen sovellettavista periaatteista, vaan se totesi ainoastaan, että kyseisessä asiassa ”[käyttöä koskeva näyttö] –– [tuli] esittää merkittävältä yhteisön osalta”. Kyseisessä tuomiossa todettiin myös, että rekisteröitäväksi haetun kolmiulotteisen tavaramerkin vakiintumisen osoittamiseksi esitetyt todisteet eivät olleet riittäviä eikä asian ratkaisemiseksi siten ollut tarpeen selvittää, estikö se, ettei todisteita käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemisesta ollut esitetty tiettyjen maiden osalta, merkin rekisteröimisen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla vai ei.

51 Kantajat eivät näin ollen voineet vedota edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto annettuun tuomioon kyseenalaistaakseen valituslautakunnan omaksuman ratkaisun, joka on edellä 45 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukainen.

52 Toiseksi kantajat väittävät, että valituslautakunnan tulisi käyttää samaa kriteeriä, jota se soveltaa sen määrittämiseen, onko tavaramerkki asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu, ja todeta riittäväksi, että tavaramerkin osoitetaan tulleen käytön perusteella erottamiskykyiseksi merkittävässä osassa unionia.

53 On muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu unionissa ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi kyseisen yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

54 Tästä on katsottava, etteivät kantajat voi pätevästi kyseenalaistaa valituslautakunnan omaksumaa ratkaisua, joka on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemista koskevan erityisen oikeuskäytännön mukainen, tukeutumalla saman asetuksen jotakin toista säännöstä koskevaan oikeuskäytäntöön.

55 Kun otetaan huomioon erityisesti yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 mainetta koskevan 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja toisaalta saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan, joka koskee käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemista, soveltamiselle

ominaisen logiikan ero ja näiden säännösten asema kyseisen asetuksen systematiikassa, merkityksellisen alueen määrittämiseen ei näitä kahta säännöstä sovellettaessa voida soveltaa samaa kriteeriä.

56 Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa nimittäin suojataan niiden tavaramerkin haltijoiden oikeutettuja intressejä, joiden tavaramerkeistä on näiden haltijoiden kaupallisten ja mainontaan liittyvien ponnistelujen vuoksi tullut laajalti tunnettuja. Se, että toinen taloudellinen toimija käyttää tavaramerkkiä, voi siis johtaa siihen, että laajalti tunnetun tavaramerkin perusteella saadaan epäoikeutettua etua tai että tällaisen tavaramerkin mainetta loukataan, vaikka kohdeyleisön merkittävä osa tunnistaisi kyseisen tavaramerkin mahdollisesti ainoastaan yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa.

57 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen yhteydessä sitä vastoin on otettava huomioon se seikka, että kyseinen säännös muodostaa poikkeuksen kiellosta rekisteröidä muun muassa kuvaileva merkki yhteisön tavaramerkiksi ja että saman artiklan 2 kohdan mukaan kyseistä kieltoa sovelletaan, vaikka hylkäysperusteet olisivat olemassa ainoastaan osassa unionia. Kantajien esittämän tulkinnan hyväksyminen merkitsisi kuitenkin sitä, että kuvaileva tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä sillä perusteella, että se on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi merkittävässä unionin osassa, vaikka se olisi unionin muissa osissa edelleen kuvaileva. Kantajien esittämä tulkinta on näin ollen asetuksen N:o 207/2009 sanamuodon vastainen.

58 Tästä seuraa, että on hylättävä kantajien väite, jolla valituslautakuntaa arvostellaan siitä, ettei se tulkinnut käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemisen osoittamisen kannalta merkityksellistä aluetta samalla tavoin kuin sitä on tulkittu asetuksen N:o 207/2007 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun maineen olemassaolon osoittamista koskevissa tuomioissa.

59 Kolmanneksi kantajat eivät voi pätevästi väittää, että maantieteelliset rajat olisivat menettäneet merkityksensä unionin yhteisen talousalueen perustamisen myötä.

60 Tässä yhteydessä on muistutettava, että edellä 47 kohdassa mainitussa asiassa Lasipinnan kuviointi annetussa tuomiossa (40 kohta) todettiin seuraavaa:

”Väitettä, jonka mukaan lähestymistapa, jossa lasketaan niiden maiden lukumäärä, joiden osalta on esitetty todisteet, olisi ristiriidassa sen kanssa, että unionia on pidettävä yhteismarkkinoina, ei voida hyväksyä. Asetuksen [N:o 207/2009] 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, luettuna yhdessä saman artiklan 2 kohdan kanssa, tavaramerkkiä ei nimittäin voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa [unionia], ja kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettu [unionin] osa voi tapauskohtaisesti muodostua vain yhdestä jäsenvaltiosta – –. Valituslautakunta toimi siis perustellusti, kun se tutki käyttöön perustuvaa erottamiskykyä koskevia todisteita erikseen kunkin jäsenvaltion osalta.”

61 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, on katsottava valituslautakunnan todenneen perustellusti, että koska merkki oli kuvaileva koko unionin alueella, kantajien oli esitettävä todisteet siitä, että merkki oli rekisteröintihakemuksen tekohetkellä tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi unionin kaikissa 15 jäsenvaltiossa.

62 Toiseksi kantajat väittävät vastoin valituslautakunnan arviointia, että ne olivat esittäneet todisteet erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella jokaisen jäsenvaltion osalta, mukaan luettuina Irlanti, Tanska ja Alankomaat.

63 Tästä on todettava, että ainoa kantajien esittämä merkityksellinen todiste mainittujen kolmen jäsenvaltion osalta koostuu kantajien markkinaosuudesta kyseisissä jäsenvaltioissa.

64 Tilanteita, joissa käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemista koskevan edellytyksen voidaan katsoa täyttyneen, ei kuitenkaan voida määritellä yksinomaan yleisten ja abstraktien tietojen, kuten tiettyjen prosenttiosuuksien, perusteella (ks. edellä 47 kohdassa mainittu asia Lasipinnan kuviointi, tuomion 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-405/05, Powerserv Personalservice v. SMHV – Manpower (MANPOWER), tuomio 15.10.2008, Kok., s. II-2883, 131 kohta).

65 Erityisesti on todettava, että markkinaosuuksia koskevat tiedot eivät sellaisinaan osoita, että kyseisten tavaroiden kohdeyleisö ymmärtää kuvailevan merkin kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi (ks. analogisesti myynnin ja mainosmateriaalien määriä koskevien tietojen toimittamista koskeva, edellä 47 kohdassa mainittu asia Lasipinnan kuviointi, tuomion 41 kohta). Kantajat eivät sitä paitsi ole esittäneet tapauskohtaisesti kattavia tietoja etenkään tavaramerkin TDI käytön intensiivisyydestä, maantieteellisestä laajuudesta ja kestosta sekä sen tunnetuksi tekemiseen käyttämistään varoista edellä mainittujen jäsenvaltioiden osalta.

66 Näin ollen on todettava valituslautakunnan olleen oikeassa, kun se totesi, etteivät kantajat olleet esittäneet riittäviä todisteita siitä, että kyseinen merkki olisi tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi Irlannissa, Tanskassa ja Alankomaissa.

67 Koska kantajien oli esitettävä todisteet käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemisesta unionin jokaisen 15 jäsenvaltion osalta (ks. edellä 61 kohdassa esitetty johtopäätös), riittävien todisteiden puuttuminen näiden kolmen jäsenvaltion osalta riittää sellaisenaan tueksi valituslautakunnan päätökselle hylätä rekisteröintihakemus.

68 Näin ollen ei ole tarpeen tutkia, ovatko kantajien esittämät väitteet perusteltuja siltä osin kuin ne koskevat niitä riidanalaisen päätöksen perusteluja, jotka liittyvät siihen, ettei merkkiä TDI ole käytetty tavaramerkkinä.

69 Ylimääräisenä huomautuksena on kuitenkin todettava, että valituslautakunta oli oikeassa todetessaan riidanalaisen päätöksen 53 kohdassa, ettei merkkiä TDI voitu katsoa käytetyn tavaramerkkinä, koska kyseistä merkkiä käytettiin joko suoraan kuvailevana tai kantajien muiden, erottamiskykyisten tavaramerkkien yhteydessä mainosmateriaaleissa.

70 Oikeuskäytännöstä ilmenee käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemisesta, että sen, että tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavara tai palvelu tunnistetaan tietystä yrityksestä peräisin olevaksi, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä. Ilmaisu ”tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä” on näin ollen ymmärrettävä siten, että se viittaa ainoastaan sellaiseen tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavara tai palvelu tunnistetaan tietystä yrityksestä peräisin olevaksi (ks. analogisesti asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-6135, 26–29 kohta).

71 Toisin kuin kantajat ovat väittäneet, valituslautakunta ei todennut kehäpäättelyn tuloksena, ettei merkkiä ollut käytetty tavaramerkkinä, olettaessaan, ettei merkkiä voinut käyttää tavaramerkkinä, koska se oli kuvaileva.

72 Riidanalaisen päätöksen 45–52 perustelukappaleessa valituslautakunta nimittäin analysoi useita kantajien esittämiä mainosmateriaaleja. Lisäksi – kuten valituslautakunta perustellusti arvioi – kohdeyleisölle syntyy näistä mainosmateriaaleista selvästi sellainen vaikutelma, ettei merkkiä TDI käytetty osoittamaan kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää vaan kuvailemaan mainosmateriaaleissa esiintyvien autojen yhtä ominaisuutta eli sitä, että ne on varustettu suoraruiskutteisella dieselmoottorilla.

73 Lisäksi kantajien toimittamissa mainosmateriaaleissa, jotka on liitetty hallinnolliseen asiakirja-aineistoon, merkin TDI yhteydessä käytetään aina jotakin sellaista toista tavaramerkkiä, jonka haltijoina ovat kantajat, kuten tavaramerkkejä Audi, VW tai Volkswagen. Oikeuskäytännössä on kuitenkin useaan otteeseen todettu, että mainosmateriaalia, jossa sellaisen merkin yhteydessä, jolta itsessään puuttuu erottamiskyky, käytetään aina muita tavaramerkkejä, jotka sitä vastoin ovat erottamiskykyisiä, ei voida pitää todisteena siitä, että kohdeyleisö ymmärtää rekisteröitäväksi haetun merkin tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavaksi tavaramerkiksi (edellä 41 kohdassa mainittu asia Olutpullon muoto, tuomion 51 kohta ja edellä 27 kohdassa mainittu asia Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto, tuomion 77 kohta). Joka tapauksessa viitatessaan erääseen internetsivuun, jonka mukaan espanjalainen yleisö ymmärtää merkin TDI lyhenteeksi, joka viittaa suoraruiskutteiseen dieselmoottorityyppiin autonvalmistajasta riippumatta, valituslautakunta osoitti, että kaikista kantajien Espanjassa toteuttamista mainostoimenpiteistä huolimatta kohdeyleisö ei ymmärtänyt kyseistä merkkiä asianomaisten tavaroiden kaupalliseen alkuperään viittaavaksi merkinnäksi vaan kuvailevaksi yleiskäsitteeksi.

74 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

*Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista koskeva kolmas kanneperuste*

Asianosaisten lausumat

75 Kantajat väittävät, että tutkija ei vastannut niiden esittämiin pyyntöihin saada keskustella sellaisen mielipidetutkimuksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta, joka osoittaisi tavaramerkin TDI tulleen käytön perusteella erottamiskykyiseksi asianomaisten

tavaroiden osalta. Kantajat toteavat, että pyyntöjen taustalla oli se seikka, että mielipidetutkimuksista aiheutuu merkittäviä kuluja, ja ellei tutkimuksen parametreista ole yksimielisyyttä, tutkimuksista aiheutuu turhaa työtä, mikä ei helpota kantajien eikä SMHV:n tehtävää. Kantajien mukaan SMHV:n olisi sitä paitsi viran puolesta tehtävää tutkintaa koskevan velvollisuuden mukaisesti pitänyt ottaa kantajiin yhteyttä mainitunlaisen mielipidetutkimuksen parametreja koskevan kysymyksen osalta. Kantajat katsovat, että koska tästä kysymyksestä ei ollut sovittu, SMHV rikkoi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa.

76 Kantajat arvostelevat lisäksi valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 55 kohdassa esittämää toteamusta, jonka mukaan se, ettei tutkija myöntynyt niiden pyyntöön sopia mielipidetutkimuksen edellytyksistä, oli valitettavaa muttei poistanut hakijoilta riskiä siitä, että todisteet katsottaisiin riittämättömiksi, ellei mainitunlaista mielipidetutkimusta ole toimitettu. Kantajat katsovat, että SMHV:n on viran puolesta tehtävää tutkimusta koskevan velvollisuuden nojalla vastattava ”ohjeistuspyyntöön” antaakseen hakijalle mahdollisuuden tehdä mielipidetutkimuksestaan lähtökohdiltaan suoraan sellaisen, että SMHV voi sen hyväksyä. Lopuksi kantajat esittävät, että kun valituslautakunta toteaa tutkijan tehneen arviointivirheen – kuten valituslautakunta nyt käsiteltävässä asiassa teki käyttäessään ilmaisua ”valitettavaa” –, se voi käyttää tutkijalle kuuluvaa toimivaltaa ja korjata tämän virheen.

77 SMHV kiistää kantajien väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

78 Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan ”menettelyssä [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta”.

79 Kantajat moittivat SMHV:a siitä, että tutkija ei vastannut niiden esittämiin pyyntöihin saada keskustella sellaisen mielipidetutkimuksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta, joka osoittaisi tavaramerkin TDI tulleen käytön perusteella erottamiskykyiseksi kyseisten tavaroiden osalta. Kantajien mukaan valituslautakunta kuitenkin otti huomioon myös mielipidetutkimuksen puuttumisen hylätessään kantajien valituksen, minkä seurauksena se, ettei tutkija vastannut kantajien pyyntöön, vaikutti riidanalaisen päätöksen pätevyyteen.

80 On todettava, että tämä kantajien peruste ei perustu tosiseikkoihin.

81 Tutkija nimittäin ilmoitti kantajille 20.10.2004 lähettämässään kirjeessä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 11 säännön 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ettei merkkiä TDI voida rekisteröidä. Tutkija totesi kirjeessään, että ”mielipidetutkimukset [olivat] lähes aina välttämättömiä menettelyissä, joissa tutkitaan [tavaramerkin] vakiintumista”.

82 Hylkäysperusteet sisältävään kirjelmään 20.1.2005 antamassaan vastauksessa kantajat ehdottivat, että niiden lakimies voisi ”hyödyntää seuraavan Espanjaan suuntautuvan työmatkansa sopimalla SMHV:n tutkijoiden kanssa tapaamisen, jossa menettelyn jatkosta voidaan keskustella suoraan; kokemus on osoittanut, että välitön neuvottelu menettelyn jatkosta on pitkiä kirjelmiä tehokkaampi ja taloudellisempi”.

83 Kyseinen 20.1.2005 päivätty kirje ei kuitenkaan sisällä lainkaan viittausta siihen, että kantajat tarjoutuisivat toimittamaan mielipidetutkimuksen, jonka sisällöstä olisi voitu keskustella tutkijan kanssa ”neuvottelussa”, ja kantajat viittasivat kyseisessä kirjeessään Euroopan laajuisten mielipidetutkimusten ”ennakolta arvioituna erittäin vähäiseen hyötyyn” sekä totesivat, että SMHV:n ja unionin tuomioistuinten ratkaisukäytännön mukaan mielipidetutkimuksista voitiin luopua.

84 Näin ollen on todettava tutkijan todenneen selvästi, että mielipidetutkimukset olivat ”lähes aina välttämättömiä” tavaramerkin vakiintumisen todistamiseksi. Kantajien 20.1.2005 päivätystä kirjeestä ei sitä vastoin ilmene, että ne olisivat tarjoutuneet toimittamaan mielipidetutkimuksia tai että ne olisivat halunneet saada tarkennettua tällaisten tutkimusten laajuuden ennen niiden toimittamista – etenkin kun kantajat ilmaisivat näkemyksensä, jonka mukaan SMHV:n ratkaisukäytännön ja oikeuskäytännön mukaan mielipidetutkimuksista voidaan luopua.

85 Tässä tilanteessa kantajat eivät voi nyt käsiteltävässä asiassa pätevästi väittää, että se, ettei kantajien lakimiehen kanssa järjestetty neuvottelua toimitettavien mielipidetutkimusten sisällön tarkentamiseksi, merkitsisi sellaista lainvastaisuutta, joka voisi vaikuttaa riidanalaisen päätöksen pätevyyteen.

86 Kolmas kanneperuste on näin ollen hylättävä.

*Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomista koskeva neljäs kanneperuste*

Asianosaisten lausumat

87 Kantajat katsovat, että riidanalainen päätös perustuu olennaisesti valituslautakunnan arviointiin, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki ei voinut tulla käytön perusteella erottamiskykyiseksi, koska se oli kuvaileva. Kantajien mukaan valituslautakunta totesi tästä, että mielipidetutkimus oli tarpeen (riidanalaisen päätöksen 54 kohta).

88 Kantajat väittävät myös, ettei valituslautakunta ilmoittanut niille yhtyvänsä tutkijan näkemykseen tämän kysymyksen osalta. Kun otetaan huomioon kantajien tekemä näytön esittämistä koskeva tarjous, valituslautakunnan olisi pitänyt ilmoittaa niille, että myös sen näkemyksen mukaan käytön perusteella erottamiskykyiseksi tuleminen voitiin todistaa ainoastaan mielipidetutkimuksella. Kantajien mukaan valituslautakunta teki kuitenkin riidanalaisen päätöksen antamatta ennakkoon minkäänlaista viitettä mielipidetutkimuksien toimittamisen tarpeellisuudesta.

89 SMHV kiistää kantajien väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

90 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaan SMHV perustelee päätöksensä, ja ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

91 Tästä on riittävää muistuttaa, että kantajien väitteet perustuvat virheelliseen edellytykseen, eli siihen, että oli tehty näytön esittämistä koskeva tarjous, joka koski mielipidetutkimuksen toimittamista. Kuten edellä 84 kohdassa todetaan, kantajien 20.1.2005 päivätystä kirjeestä ei käy ilmi, että ne tarjoutuisivat toimittamaan mielipidetutkimuksia tai haluaisivat saada tällaisten tutkimusten laajuuden tarkennettua ennen niiden toimittamista.

92 On sitä paitsi todettava, etteivät kantajat mainitse mitään oikeussääntöä, jonka nojalla valituslautakunnalla olisi velvollisuus ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä ilmoittaa niille aikomuksestaan ottaa huomioon tiettyjen sellaisten todisteiden – tässä tapauksessa mielipidetutkimusten – puuttumisen, joiden merkitystä tutkija oli jo korostanut.

93 Näin ollen neljäs kanneperuste ja koko kanne on hylättävä.

**Oikeudenkäyntikulut**

94 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantajat ovat hävinneet asian, ne on SMHV:n vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Audi AG ja Volkswagen AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Czúcz Labucka O'Higgins

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä heinäkuuta 2011.

Allekirjoitukset