YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
9 päivänä lokakuuta 2002 *

Asiassa T-36/01,

Glaverbel, kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajanaan asianajaja S. Möbus,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. di Carlo ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 30.11.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 137/2000-1),

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.2.2001 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.5.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 27.2.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja jätti yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se

on muutettuna, nojalla 24.4.1998 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sellaisen merkin osalta, jota kuvaillaan "tavaroiden pinnalla olevaksi kuvioksi".

2 Rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on hakemukseen liitetyn näytteen perusteella abstrakti kuvio, joka on tarkoitus upottaa lasitavaran pintaan.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 11, 19 ja 21, ja ne vastaavat seuraavia kuvauksia:

— "Saniteettilaitteet; suihkut, suihkukaapit, suihkuseinät ja suihkukopit; jääkaapin hyllyt, jääkaapin lasihyllyt; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet" (luokka 11)

— "Ei-metalliset rakennusaineet; rakennuslasi; muotoiltu lasi; lasitukset; ei-metalliset ikkunat ja ovet; levyt, laatat, paneelit, seinät ja lasit rakentamiseen, kalustamiseen sekä sisä- ja ulkotilojen somistamiseen; lasiseinät ja -sermit; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet" (luokka 19)

— "Lasitavara; raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); muotoiltu lasi; raakalasista tai puolivalmistelasista tehdyt levyt ja laatat saniteettilaitteiden, suihkujen, suihkukaappien, suihkuseinien, suihkukoppien, jääkaapin hyllyjen, lasitusten, sermien, väliseinien, ovien, kaapin ovien ja huonekalujen valmistukseen; talous- tai keittiövälineet tai -astiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset); keittiön leikkuulaudat; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet" (luokka 21).

4 Asian tutkijana toiminut virkamies hylkäsi hakemuksen 24.1.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olleelta merkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ja että kantajan esittämien todisteiden perusteella ei voida todeta, että merkki olisi käytössä tullut erottamiskykyiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja haki 4.2.2000 tutkijan päätökseen muutosta virastolta asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

6 Viraston ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 30.11.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 20.12.2000.

7 Ensimmäinen valituslautakunta katsoi, että hakemuksen kohteena olleelta merkiltä puuttui erottamiskyky, sillä valistunut kuluttaja pitäisi sitä tietyntyyppisen lasin mahdollisena toiminnallisena ulkonäkönä, eikä se näin ollen sovellu osoit-

tamaan kyseessä olevien tavaroiden kaupallista alkuperää. Käytössä saavutetun erottamiskyvyn osalta ensimmäinen valituslautakunta totesi, ettei tällaista käyttöä ole osoitettu olleen koko yhteisön alueella.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa valituslautakunnan päätöksen tai muuttaa sitä

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista, sitä, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, ja saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista.

Kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on sovellettu virheellisesti

Asianosaisten lausumat

11 Kantaja väittää, että kaikkia tavaramerkkityyppejä on kohdeltava samalla tavoin. Kantaja huomauttaa, että asetuksessa todetaan nimenomaisesti, että tavaramerkkinä voi olla tavaran muoto ja ettei kyse ole sen määrittämisestä, mikä on tietyllä alalla tavanomaista, vaan siitä, puuttuuko hakemuksen kohteena olevalta merkiltä erottamiskyky.

12 Kantaja väittää, että todisteet, jotka se on esittänyt siitä, että merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, osoittavat, että kuluttajat kykenevät havaitsemaan tämäntyyppisen, tavaran kaupallisen alkuperän osoittajana käytetyn merkin ja ovat tottuneet siihen.

13 Kantaja toteaa, että valituslautakunnan arvio, joka perustuu lasin toiminnalliseen ulkonäköön, voi olla perusteltu ainoastaan tilanteessa, jossa tekninen prosessi tuottaisi väistämättä hakemuksen kohteena olevan merkin, mitä käsiteltävänä

olevassa asiassa ei ole osoitettu. Läpinäkymätöntä lasia voidaan saada aikaan usealla eri tavalla ilman, että käytetään kyseistä merkkiä. Kantaja kiistää myös sen, että hakemuksen kohteena olevaa merkkiä olisi pidettävä pääasiallisesti kyseessä olevien tavaroiden toiminnallisena ominaisuutena.

14 Kantaja korostaa, että käsiteltävänä olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva merkki ei ole ympyrän tai neliön kaltainen yksinkertainen kuvio vaan monimutkainen ja mielikuvituksellinen kuvio. Kantaja väittää, että kuluttaja voi selvästi tunnistaa lasilaatan kaupallisen alkuperän tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan kuvion avulla ja erottaa tämän erityisen lasityypin muiden valmistajien lasilaatoista, joissa tätä kuviota ei ole.

15 Kantaja huomauttaa, että Benelux-maiden tavaramerkkivirasto, joka tutkii rekisteröintihakemukset ehdottomien hylkäysperusteiden perusteella, jotka ovat käytännössä samat kuin viraston käyttämät ehdottomat hylkäysperusteet, hyväksyi merkin ja että virasto on rekisteröinyt muita merkkejä, jotka ovat vähemmän monimutkaisia ja mielikuvituksellisia kuin hakemuksen kohteena oleva merkki.

16 Virasto korostaa ensiksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetään riittävää erottamiskykyä, joka voi olla seurausta tavaran ulkonäöstä, sekä lisäksi sitä, että merkki soveltuu osoittamaan kyseessä olevien tavaroiden kaupallisen alkuperän.

17 Virasto katsoo toiseksi, että lasilaattojen pinnalla olevalta kuviolta puuttuu täysin erottamiskyky, sillä kuvio on yksinkertainen ja näissä tavaroissa tavanomainen. Toisaalta virasto toteaa, että erittäin monimutkainen tai koristeellinen kuvio ei voi olla erottamiskykyinen, jos keskivertokuluttaja ei kykene sitä muistamaan.

18 Kolmanneksi ja viimeiseksi virasto korostaa, että huomioon on otettava tavaran luonne ja käyttötapa. Käsiteltävänä olevassa asiassa kuvio on kuluttajan kannalta niin teknisesti kuin esteettisesti arvioiden luonteeltaan toiminnallinen. Saadakseen selville tavaran kaupallisen alkuperän valistunut kuluttaja katsoisi kuvamerkkejä tai kääntyisi myyntiedustajan puoleen. Hakemuksen kohteena oleva merkki ei myöskään sisällä elementtejä, jotka kiinnittäisivät kuluttajan huomion ja jotka tämä muistaisi.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Aluksi on todettava, että tavaran pinnalla oleva kuvio voi olla yhteisön tavaramerkki, jos sen avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

20 Se, että tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkinä, ei kuitenkaan merkitse sitä, että tällaiset merkit olisivat tietyn tavaran osalta väistämättä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä.

21 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli eivät kykene yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin.

22 Merkin erottamiskykyä on arvioitava ensinnäkin niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä.

23 Seuraavaksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa erityyppisiä merkkejä ei eroteta toisistaan. Se, millä tavalla merkki ymmärretään kohderyhmässä, ei kuitenkaan ole välttämättä sama tavaran pinnalla olevasta kuviosta muodostuvan merkin ja sellaisen sanamerkin tai kuvamerkin kohdalla, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sen kohteena olevien tavaroiden ulkonäköön. Jos yleisö on tottunut näkemään välittömästi sanamerkkejä tai kuvamerkkejä osoituksena tavaran kaupallisesta alkuperästä, sama ei välttämättä päde silloin, kun merkki sekoittuu sen tavaran ulkoiseen olemukseen, jolle merkkiä on haettu.

24 Lopuksi on todettava, että tavaran pinnalla olevilla kuvioilla voi olla useita tehtäviä; ne voivat olla teknisiä, koristeellisia tai osoittaa tavaran kaupallisen alkuperän. Tällöin jos kohdeyleisö mieltää merkin osoitukseksi tavaran kaupallisesta alkuperästä, se, että tämä merkki täyttää samanaikaisesti useita tehtäviä, ei vaikuta siihen, onko merkki erottamiskykyinen.

25 Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia lasitavaroita käyttävät sekä rakennusalan ammattilaiset että suuri yleisö. Näin ollen kohdeyleisönä on keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

26 Kuvio toteutetaan tekemällä lasilaatan pintaan lukemattomia toistuvia pieniä juovia, olipa laatan pinta-ala kuinka suuri tahansa. Koska kuvio kattaa tavaran

yhden pinnan kokonaisuudessaan, se sekoittuu itse tavaran ulkonäköön. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna tähän kuvioon ei sisälly mitään erityistä elementtiä, joka kiinnittäisi kuluttajan huomion välittömästi osoituksena kyseisen tavaran kaupallisesta alkuperästä. Hakemuksen kohteena oleva merkki, joka muodostuu lasin ulkonäöstä, ilmentää tavaran näkyviä ominaisuuksia siten, että sitä pidetään ennen kaikkea lasin läpinäkymättömyyden takaavana teknisenä menetelmänä.

27 Tältä osin valituslautakunta on todennut perustellusti, että yhtäältä kohdeyleisö ei ole tottunut pitämään lasilaattojen pinnalla olevia kuvioita osoituksena tavaran kaupallisesta alkuperästä ja toisaalta kuviota ei voida ensi näkemältä tunnistaa osoitukseksi tavaran kaupallisesta alkuperästä vaan se katsotaan tavaran toiminnalliseksi osaksi.

28 Lisäksi on todettava, että hakemuksen kohteena olevan kuvion monimutkaisuus ja mielikuvituksellisuus, joita kantaja korostaa, eivät riitä osoitukseksi siitä, että kyseinen kuvio olisi erottamiskykyinen. Nämä ominaisuudet näyttävät pikemminkin johtuvan esteettisestä tai koristeellisesta viimeistelystä kuin osoittavan tavaroiden kaupallista alkuperää. Sitä paitsi kuvion yleisen monimutkaisuuden ja sen vuoksi, että se sijaitsee tavaran ulkopinnalla, tämän kuvion yksittäisiä yksityiskohtia ei voida nähdä eikä sitä voida tarkastella havaitsematta samalla tavaran ominaispiirteitä. Kohdeyleisö ei näin ollen voi helposti ja välittömästi muistaa hakemuksen kohteena olevaa kuviota erottamiskykyisenä merkkinä.

29 Kantajan suullisessa käsittelyssä esittämien täsmennysten osalta, joiden mukaan kuvio näyttää turkikselta, välkehtivältä aallolta tai digitaaliselta sormenjäljeltä, on todettava, että jos katsotaan, että keskivertokuluttaja voi muistaa monimutkaisia merkkejä, hän muistaa ne ainoastaan sellaisten erityisten ja mieleen jäävien seikkojen perusteella, jotka hän mieltää osoitukseksi tavaran kaupallisesta alkuperästä. Keskivertokuluttaja ei ole kuitenkaan tottunut mieltämään erottamiskykyiseksi merkiksi pelkkää tavaran ulkonäön aiheuttamaa vaikutelmaa.

30 Lisäksi kuvion aiheuttama vaikutelma ei ole aina sama. Tämä vaikutelma voi olla hyvin erilainen katsomiskulmasta, valon määrästä tai lasin laadusta riippuen, eikä sen perusteella voida tunnistaa kantajan tavaroita ja erottaa niitä tavaroista, joilla on muu kaupallinen alkuperä.

31 Tämän vuoksi on todettava, että kuluttaja ei voi hakemuksen kohteena olevan merkin perusteella pitää tätä merkkiä erottamiskykyisenä merkkinä, kun kuluttajan on tehtävä valinta kyseisiä tavaroita myöhemmin hankkiessaan.

32 Tätä johtopäätöstä ei muuta kantajan väite, jonka mukaan kuluttaja voi tunnistaa hakemuksen kohteena olevan merkin, koska sen tavaroita on markkinoitu hyvin kauan ja koska asiantuntijat eivät voi olla tunnistamatta, että näin kuvioidut tavarat ovat peräisin kantajalta. Ensinnäkin tämä väite perustuu arvioon siitä, että merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, eikä siitä, että hakemuksen kohteena oleva merkki olisi sellaisenaan erottamiskykyinen, ja toiseksi asiantuntijoita eli rakennusalan tai lasiteollisuuden ammattilaisia ei voida pitää ainoina kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisöön kuuluvina henkilöinä.

33 On lisättävä, ettei sen perusteella, että läpinäkymätöntä lasia voidaan saada aikaan useilla eri teknisillä menetelmillä ja muiden mahdollisten kuvioiden avulla, voida päätellä, että kuluttaja mieltäisi hakemuksen kohteena olevan merkin osoittavan tavaroiden kaupallisen alkuperän.

34 Lisäksi sen osalta, että on olemassa päätös, jonka mukaan merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi Benelux-maissa, on huomautettava, että kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö

muodostaa itsenäisen järjestelmän, 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). Tämän vuoksi merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on arvioitava ainoastaan merkityksellisen yhteisön lainsäädännön perusteella. Näin ollen tietyissä jäsenvaltioissa tehdyt päätökset, joissa sama merkki hyväksytään tavaramerkiksi, eivät sido virastoa eivätkä tilanteen mukaan yhteisöjen tuomioistuinta.

35 Kantajan sen väitteen osalta, joka nojautuu viraston aiempiin päätöksiin, joissa myönnetään tavaroiden muotojen sellaisinaan voivan olla erottamiskykyisiä, on todettava, että valituslautakuntien päätökset merkin rekisteröimisestä tavaramerkkinä perustuvat asetukseen N:o 40/94. Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava ainoastaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä näitä päätöksiä edeltäneen päätöskäytännön perusteella.

36 Tästä seuraa, että kantajan väite, joka koskee aiempia päätöksiä, kuten kolmannen valituslautakunnan 28.10.1999 tekemää päätöstä R 104/1999-3, joissa myönnetään muotojen sellaisinaan voivan olla erottamiskykyisiä, on vaikutukseton. Kantaja ei ole myöskään esittänyt kyseessä olevan merkin kaltaisia tai sitä vastaavia merkkejä koskevia viraston päätöksiä taikka tällaisista päätöksistä ilmeneviä aineellisia perusteluja.

37 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän vuoksi kanneperuste on hylättävä.

Kanneperuste, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu

Asianosaisten lausumat

38 Kantaja huomauttaa, että valituslautakunta on hylännyt tutkijan analyysin siitä, onko hakemuksen kohteena oleva merkki käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Valituslautakunta on kuitenkin kieltäytynyt katsomasta, että hakemuksen kohteena oleva merkki olisi käytössä tullut erottamiskykyiseksi, ja se on tukeutunut itse esittämiinsä uusiin perusteisiin. Kantaja väittää, että koska valituslautakunta on esittänyt nämä vastaväitteet ensimmäisen kerran riidanalaisessa päätöksessä, josta ne ovat tulleet kantajan tietoon, kantaja ei ole menettelyn missään vaiheessa voinut esittää kantaansa näistä vastaväitteistä.

39 Virasto väittää, että kantajan oikeuksia ei ole loukattu, koska valituslautakunta on ainoastaan arvioinut kantajan esittämiä todisteita eri tavoin kuin tutkija. Menettelyn alusta alkaen kantajalle oli ilmoitettu, että hänen on toimitettava todisteet hakemuksen kohteena olevan merkin käytöstä koko yhteisön alueella.

40 Virasto toteaa myös, että tutkija ja valituslautakunta ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että esitetyt todisteet eivät olleet riittäviä sen osoittamiseksi, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi. Virasto väittää, ettei se, että tutkija ja valituslautakunta ovat arvioineet todisteita eri tavoin, merkitse sitä, että kantajan hakemuksen hylkäämisen perusteita olisi muutettu.

41 Virasto katsoo, että kantajan toimittamat todisteet olivat ymmärrettäviä eikä kantajalle ollut tarpeen myöntää määräaikaa, jotta hän olisi voinut hankkia lisätodisteita.

42 Virasto lisää, että suullinen käsittely valituslautakunnassa toteutettiin asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan ja 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämän asetuksen 61 artiklan 2 kohdan osalta virasto toteaa, että käsiteltävänä olevassa asiassa ei ollut olemassa tässä säännöksessä tarkoitettuja valituslautakunnan ilmoituksia tai muiden osapuolten tiedonantoja. Näin ollen tätä säännöstä ei sovelleta käsiteltävänä olevassa asiassa, jossa kyse on ainoastaan todisteiden arvioinnista.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

43 Käsiteltävänä olevassa asiassa on kiistatonta, että tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen arvioituaan kantajan väitettä, jonka mukaan merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tältä osin tutkija totesi, että kantajan esittämistä todisteista ilmeni, että hakemuksen kohteena olevaa kuviota oli käytetty koristeena ja että tavaroita pidettiin kaupan sanamerkillä CHINCHILLA.

44 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta totesi, ettei se hyväksy tätä tutkijan toteamusta, koska se ei perustunut todisteiden yksityiskohtaiseen arviointiin. Tämän jälkeen valituslautakunta totesi, ettei hakemuksen kohteena oleva merkki ole käytössä tullut erottamiskykyiseksi eivätkä esitetyt todisteet olleet riittäviä, jotta kantajan hakemus olisi voitu hyväksyä, koska todisteet olivat peräisin ainoastaan kolmeen jäsenvaltioon sijoittautuneilta ammattilaisilta ja niistä ilmeni, että myynti viidessä muussa jäsenvaltiossa oli vähäistä.

45 Kun kantajan esittämiä väitteitä tarkastellaan kokonaisuudessaan, on todettava kantajan väittävän, että hänen oikeuttaan tulla kuulluksi on loukattu, koska hän ei ole voinut tutkijan eikä valituslautakunnan edessä esittää kantaansa seikoista, joiden perusteella valituslautakunta katsoi, ettei hakemuksen kohteena oleva merkki ole käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

46 On todettava, että siltä osin kuin valituslautakunta totesi, että tutkijan arvioinnissa on virhe, se voi asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan mukaan joko käyttää tutkijan toimivaltaa tai palauttaa asian tutkijan käsiteltäväksi.

47 Tästä seuraa, että jos valituslautakunta päättää olla palauttamatta asiaa tutkijalle, sillä on sama toimivalta kuin tutkijalla ja sitä koskevat samat velvoitteet kuin tutkijaa, erityisesti velvoite, jonka mukaan hakemus voidaan hylätä vasta, kun hakijalle on varattu tilaisuus esittää huomautuksensa asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan ja 73 artiklan mukaisesti.

48 Koska valituslautakunta päätti käsiteltävänä olevassa asiassa käyttää tutkijan toimivaltaa, se ei voinut hylätä rekisteröintivaatimusta — kuten tutkijakaan ei olisi voinut tehdä — ilman, että se varasi kantajalle tilaisuuden esittää huomautuksensa kyseessä olevista perusteluista, jotka koskivat kyseessä olevan tavaran vähäistä myyntiä tietyissä jäsenvaltioissa ja tältä osin toimitettujen lausuntojen rajoitettua maantieteellistä ulottuvuutta, sillä näitä perusteluja ei ollut esitetty kantajalle aikaisemmin.

49 Virasto ei voi väittää, että niiden todisteiden arviointi, jotka koskevat sitä, onko merkki käytössä tullut erottamiskykyiseksi, olisi rajoittunut pelkästään toteamukseen, jonka mukaan kantaja ei ollut toimittanut todisteita koko yhteisön

alueen osalta, vaikka sen olisi pitänyt tehdä niin. Valituslautakunta ei tutkimuksessaan pelkästään todennut, ettei tällaisia todisteita ollut esitetty tiettyjen jäsenvaltioiden osalta, vaan se myös tulkitsi muita jäsenvaltioita koskevien todisteiden sisältöä, mistä kantajan olisi pitänyt voida esittää huomautuksensa. Tältä osin riidanalaisessa päätöksessä todetaan, ettei käyttöä koskevien todisteiden ole välttämättä katettava kaikkia jäsenvaltioita.

50 Tästä seuraa, että koska valituslautakunta ei varannut kantajalle tilaisuutta ottaa kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamista koskeviin perusteluihin, jotka esitettiin ensimmäisen kerran riidanalaisessa päätöksessä, se loukkasi kantajan oikeutta tulla kuulluksi.

51 Tämän vuoksi kanneperuste, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, on hyväksyttävä. Näin ollen päätös on kumottava ilman, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on tutkittava kolmannen, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevan kanneperusteen pätevyyttä.

Oikeudenkäyntikulut

52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska virasto on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, virasto on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 30.11.2000 tekemä päätös (asia R 137/2000-1) kumotaan.**

2) **Virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

R. M. Moura Ramos

toisen jaoston puheenjohtaja