# YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

30 päivänä maaliskuuta 2000 *

Asiassa T-91/99,

**Ford Motor Company**, kotipaikka Dearborn, Michigan (Yhdysvallat), edustajinaan solicitor A. J. Tweedale Willoughby ja solicitor B. H. E. Halliday, prosessiosoite Luxemburgissa asianajotoimisto Loeff, Claeys ja Verbeke, 58 rue Charles Martel,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)**, asiamiehenään oikeudellisten asiain ja riita-asiain yksikön päällikkö F. López de Rego ja oikeudellisen yksikön virkamies A. Di Carlo sekä oikeudellisista asioista vastaava varapääjohtaja A. von Mühlendahl, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikön virkamies C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 11.2.1999 tekemän päätöksen (asia R 150/98-2), jolla hylättiin sanan OPTIONS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit R. M. Moura Ramos ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies G. Herzig,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.4.1999 saapuneen kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.7.1999 saapuneen vastinekirjelmän,

ottaen huomioon 2.12.1999 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) muutetussa 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroi-

den tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

— —.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan."

**Riidan taustalla olevat seikat**

2 Kantaja jätti 29.3.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto).

3 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki oli sana OPTIONS. Palveluina, joita varten rekisteröintiä haettiin, olivat alkujaan kaikki tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, "luokkaan 36" kuuluvat palvelut. Myöhemmin 27.8.1996 yksilöintiä muutettiin sanamuodoltaan seuraavaksi: "vakuutus-, vakuus-, rahoitus-, osamaksukauppa- ja leasing-palvelut".

4 Asian tutkijana toiminut virkamies hylkäsi hakemuksen 9.7.1998 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla. Tutkijana toiminut virkamies perusteli päätöstään sillä, että sanalta OPTIONS puuttui erottamiskyky englannin ja ranskan kielten osalta.

5 Kantaja haki 9.9.1998 tutkijan päätökseen muutosta virastolta asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä jätettiin 9.11.1998. Valituksen perusteluissa kantaja esitti seikkoja, joilla pyrittiin osoittamaan, että tavaramerkkiä OPTIONS oli käytetty asianomaisten palveluiden tarjoamisessa Belgiassa, Tanskassa, Alankomaissa, Portugalissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ranskan osalta käyttöön ei kuitenkaan vedottu.

6 Viraston toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 11.2.1999 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 15.2.1999. Valituslautakunta katsoi päätöksessään, että vaikka tavaramerkki OPTIONS oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuten kantaja väitti, se ei kuitenkaan ollut sellaisenaan

erottamiskykyinen Ranskassa. Näin ollen lautakunta päätti hylätä valituksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan nojalla perustellen hylkäämistä sillä, että tämän maan osalta tavaramerkin käyttöön ei vedottu.

## Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen,

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja

— määrää muista tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

8 Virasto vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeussääntöjen soveltaminen

*Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut*

9 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista. Kantajan mukaan tätä säännöstä on sovellettava saman artiklan 2 kohdan sijasta ainakin siinä tapauksessa, että voidaan osoittaa erottamiskyvyn saavutetun käytön perusteella merkittävässä osassa Euroopan yhteisöä, ja tämän käsittävän yhden "suuren maan", tässä tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan.

10 Kantaja ensinnäkin myöntää, että tavaramerkin käytöstä esitettyjen todisteiden puuttuessa tavaramerkkiä, joka on kuvaileva vain osassa yhteisöä, ei voida 7 artiklan 2 kohdan vuoksi rekisteröidä 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla. Kantaja kuitenkin väittää, ettei 7 artiklan 2 kohta sellaisenaan voi olla rekisteröinnin hylkäämisen peruste, vaan säännöksessä vain tarkennetaan 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaa.

11 Toiseksi kantajan mukaan 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen kannalta on riittävää, että tavaramerkki on saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn osassa yhteisöä. Toisin kuin 7 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa ei säädetä vain 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisesta, vaan tietyin edellytyksin se ohittaa viimeksi mainitun säännöksen. Tästä syystä — ja vastoin viraston tähän asti ilmeisesti soveltamaa käytäntöä — silloin, kun on osoitettu tavaramerkin

saavuttaneen käytön perusteella erottamiskyvyn merkittävässä osassa yhteisöä, se on hyväksyttävä rekisteröitäväksi.

12 Käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn laajuuden osalta kantaja toteaa, ettei 7 artiklan 3 kohdassa eikä missään muussakaan asetuksen N:o 40/94 säännöksessä säädetä, että erottamiskyky on osoitettava saavutetun koko yhteisön osalta. Kantajan mukaan näin ollen riittää, että se saavutetaan merkittävässä osassa yhteisöä. Tässä tapauksessa erottamiskyky on osoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan ja eräiden muiden yhteisön valtioiden osalta.

13 Kantaja täsmentää tältä osin, että joko se itse tai sen tytäryhtiöt ovat rekisteröineet tavaramerkin OPTIONS Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa edellä mainitussa Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten. Rekisteröinti Yhdistyneessä kuningaskunnassa saatiin tässä jäsenvaltiossa saavutetun erottamiskyvyn perusteella. Lisäksi tavaramerkki rekisteröitiin kursiivilla kirjoitettuna Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tavaramerkki OPTIONS on vielä tämän lisäksi rekisteröity Benelux-maissa sanamerkkinä.

14 Kantajan mukaan sen toteen näyttäminen, että vastaava merkki on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, on jo sinänsä riittävä peruste osoittamaan vääräksi väitteet, joiden mukaan rekisteröinti on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla evättävä.

15 Virasto toteaa ensiksikin olevansa samaa mieltä kantajan kanssa siitä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohta ei yksinään ole itsenäinen hylkäysperuste, vaan sillä pelkästään ohjataan 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamista ja selvennetään näiden soveltamisalaa. Virasto kuitenkin katsoo, ettei pelkkä

7 artiklan 2 kohdan mainitseminen päätöksessä merkitse sitä, että valituslautakunta olisi pitänyt vain tätä säännöstä hylkäämisen perusteena.

16 Virasto huomauttaa valituslautakunnan jättäneen tavaramerkin rekisteröimättä erottamiskyvyn puuttumisen ja kuvailevuuden takia, ja nämä perusteet on mainittu — tässä järjestyksessä — asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa. Pelkkien näiden seikkojen perusteella lautakunta viittasi saman artiklan 2 kohtaan todetessaan, että nämä ehdottomat hylkäysperusteet — jotka olivat olemassa yhteisön osan eli Ranskan osalta — riittivät syyksi siihen, että rekisteröintihakemusta ei hyväksytty.

17 Tämän johdosta vastaaja väittää, että riidanalainen päätös tehtiin täysin oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan sekä saman artiklan 2 kohdan perusteella.

18 Toiseksi vastaajan mielestä siinä tapauksessa, että merkkiä ei hyväksytä rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi sen takia, että se ei ole erottamiskykyinen ja että se on kuvaileva osassa yhteisöä, tämän rekisteröinnin esteen kiistäminen sillä perusteella, että merkki on saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, edellyttää sitä, että sen osoitetaan olevan käytön perusteella erottamiskykyinen siinä yhteisön osassa, jonka osalta erottamiskyvyn on väitetty puuttuvan. Jos hylkäysperuste on olemassa koko yhteisön osalta, on osoitettava, että erottamiskyky on saavutettu kaikkialla yhteisössä.

19 Vastaajan mukaan muussa tapauksessa tavaramerkin rekisteröinti loukkaisi selvästi asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti ilmaistua yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta. Tällä periaatteella on keskeinen merkitys yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä, joka perustuu kansallisista tava-

ramerkkijärjestelmistä erilliseen ja riippumattomaan oikeusjärjestykseen. Virasto katsoo tältä osin myös, ettei yhteisön tavaramerkin yhtenäisyydestä voida poiketa ehdottomien hylkäysperusteiden osalta.

20 Vastaaja vaatii kanteen hylkäämistä tässä tapauksessa sillä perusteella, että kantaja ei ole vedonnut erottamiskyvyn saavuttamiseen eikä edes tavaramerkin käyttöön yhteisön ranskankielisissä osissa, ja sillä perusteella, että kantaja myöntää, että tavaramerkki OPTIONS ei ole erottamiskykyinen ja että se on joka tapauksessa kuvaileva ranskan ja englannin kielellä.

*Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

21 Kantaja väittää, että tavaramerkin saavutettua käytön perusteella erottamiskyvyn asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti virasto on velvollinen rekisteröimään sen voimatta evätä rekisteröintiä saman artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan sekä 2 kohdan nojalla, vaikka erottamiskyky olisikin saavutettu ainoastaan merkittävässä osassa yhteisöä.

22 Väitettä ei voida hyväksyä.

23 On huomattava, että asetuksen N:o 40/94 toisen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmällä annetaan yrityksille oikeus hankkia, yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle, ja näin ilmaistua yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta sovelletaan, jollei kyseisessä

asetuksessa toisin säädetä. Sama periaate ilmenee asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdasta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki on "yhtenäinen", mikä ilmenee siten, että "sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä".

24 Tämän takia merkin on oltava erottamiskykyinen kaikkialla yhteisössä voidakseen tulla rekisteröidyksi. Tämä edellytys, jonka ansiosta kuluttajat voivat erottaa asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaisesti yrityksen tuotteet tai palvelut toisten yritysten tuotteista tai palveluista, on tärkeä, jotta merkki voi toimia yhteisön tavaramerkkinä talouselämässä.

25 Yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta sovelletaan nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan merkkiä ei rekisteröidä, "vaikka [saman artiklan 1 kohdassa tarkoitetut] rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

26 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava kyseisen periaatteen valossa.

27 Tältä kannalta katsottuna 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 asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisesti.

28 Tässä tapauksessa kantaja ei ole kiistänyt sanan OPTIONS erottamiskyvyn puuttumista ranskan kielen osalta. Kantaja ei myöskään ole väittänyt, että tavaramerkkiä OPTIONS olisi käytetty siten, että se on saavuttanut erottamiskyvyn merkittävässä osassa yhteisöä, tässä tapauksessa Ranskassa.

29 Näin ollen virasto ei ole menetellyt väärin, kun se ei ole hyväksynyt sanaa OPTIONS rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi.

30 Edellä todetusta seuraa, että kanne on hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä maaliskuuta 2000.

H. Jung
kirjaaja

V. Tiili
jaoston puheenjohtaja