YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kahdeksas jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2009 *

Asiassa T-137/08,

BCS SpA, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat M. Franzosi, V. Jandoli ja F. Santonocito,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Deere & Company, kotipaikka Wilmington, Delaware (Yhdysvallat), edustajinaan solicitor J. Gray ja asianajaja A. Tornato,

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 16.1.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 222/2007-2), joka liittyy BCS SpA:n ja Deere & Companyn väliseen mitättömyysmenettelyyn, nostetusta kumoamiskanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Martins Ribeiro sekä tuomarit N. Wahl (esittelevä tuomari) ja A. Dittrich,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.4.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.7.2008 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.7.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 11.3.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija Deere & Company teki 1.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemuksen 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)), nojalla seuraavan merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi:



2 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7 ja 12, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 7: ”Kiinnitettävät, vedettävät tai itsestään kulkevat maa- ja metsätalouden työkoneet.”

– luokka 12: ”Itsestään kulkevat maa- ja metsätalouden työkoneet, erityisesti maataloustraktorit, pientraktorit, ruohonleikkurit, sekä perävaunut.”

3 Rekisteröintihakemuksessa mainitut värit on nimetty Munsellin järjestelmän mukaan: 9.47 GY3.57/7.45 (vihreä) ja 5.06 Y7.63/10.66 (keltainen). Kuvauksessa tarkennetaan, että ”ajoneuvon kori on vihreä (ja että) pyörät ovat keltaiset”, kuten hakemukseen liitetystä ja jäljempänä esitetystä kuvasta ilmenee:



4 Tämä väliintulijan tavaramerkki rekisteröitiin 20.11.2001 (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki).

5 Kantaja, BCS SpA, teki 5.1.2004 mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kaikkien riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin kattamien tavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta) säännösten nojalla.

6 Kantaja väitti mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksensa tueksi ensiksi, ettei riidanalainen tavaramerkki ollut erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä ja että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) mukainen näyttö tavaramerkin käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä oli riittämätön.

7 Kantaja väitti toiseksi, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity huolimatta niin ikään vihreän ja keltaisen värin yhdistelmästä koostuvasta rekisteröimättömästä italialaisesta tavaramerkistä. Se väitti, että tämän tavaramerkin käyttö ennen vuotta 1996 ”maatalouden työkoneita, erityisesti maataloustraktoreita, pientraktoreita, ruohonleikkureita sekä perävaunuja” varten Belgiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa, Itävallassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa antaa sille oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

8 SMHV:n mitättömyysosasto hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen 30.11.2006 tekemällään päätöksellä vaatimuksen kahden perusteen osalta katsoen yhtäältä, että kantaja ei ollut kiistänyt menestyksekkäästi väliintulijan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä esittämän näytön pätevyyttä ja toisaalta, että vaikka kantaja oli osoittanut, että se oli käyttänyt vihreää ja keltaista väriä eri maatalouskoneissa ennen riidanalaisen tavaramerkin hakemista, se ei kuitenkaan ollut osoittanut, että kyseessä olevien alueiden kohdeyleisö olisi katsonut tämän merkin osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä ennen tätä ajankohtaa.

9 Kantaja teki 2.2.2007 valituksen mitättömyysosaston päätöksen kumoamiseksi sillä perusteella, että riidanalaisen tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä ei ollut arvioitu kaikkien kyseessä olevien alueiden osalta ja että mitättömyysosasto oli katsonut virheellisesti, ettei kohdeyleisö katsonut kantajan merkkiä osoitukseksi alkuperästä, vaikka se myönsikin, että sitä oli käytetty markkinoilla.

10 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 16.1.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Menettely ja asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen kokonaisuudessaan

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kehotti 5.3.2009 tekemällään päätöksellä asianosaisia esittämään mahdolliset huomautuksensa tietyistä suullisessa käsittelyssä esitetyistä asiakirjoista.

Oikeudellinen arviointi

14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 73 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

15 Kantaja esittää aluksi, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei ole tarkastanut, käytettiinkö riidanalaista tavaramerkkiä (vihreän ja keltaisen värin yhdistelmä) tavaramerkkinä oikeuskäytännöstä ilmenevien edellytysten mukaisesti. Tämän väitteen tueksi kantaja esittää, että valituslautakunta ei ole arvioinut todisteita kokonaisvaltaisesti ja että se on tyytynyt tarkastelemaan niitä yksittäin yhdistämättä niitä toisiinsa tai arvioimatta niitä kokonaisuutena.

16 Toiseksi kantaja väittää, ettei valituslautakunta ole arvioinut asianmukaisesti asiakirjavihkon sisältämiä todisteita, koska yhtäältä esitetyt asiakirjat eivät kata koko Euroopan unionia tai ainakaan sen olennaista osaa, ja koska toisaalta näiden seikkojen todistusarvo on heikko, koska ne osoittavat pelkästään sen, että värejä käytettiin sanamerkin kanssa, tai koska ne ovat peräisin väliintulijan liikekumppaneilta, eivätkä kyseisiä kuluttajia edustavista itsenäisistä lähteistä.

17 Kantajan mukaan on sovellettava erityisen korkeaa näyttökynnystä tarkasteltaessa sitä, onko riidanalaisesta tavaramerkistä tullut käytössä erottamiskykyinen, koska värit eivät ole sellaisinaan erottamiskykyisiä, sillä niitä käytetään tuotteissa pääosin koristelutarkoituksessa, eikä alkuperän osoittamiseen. Tämä pitää sitä enemmän paikkansa, kun niitä käytetään, kuten esillä olevassa asiassa, etupäässä toisen erottamiskykyisen merkinnän kanssa, johon kyseiset kuluttajat kiinnittävät enemmän huomiota.

18 Lisäksi kantaja esittää, ettei valituslautakunta ole tarkastanut, katsoiko kyseinen yleisö todellakin vihreän ja keltaisen värin yhdistelmän ilman sitä seuraavaa kuvio- tai sanamerkkiä osoitukseksi kyseisten tuotteiden kaupallisesta alkuperästä. Hallinnollinen asiakirjavihko sisältää nimittäin vain saksalaisen yleisön käsitystä koskevan markkinatutkimuksen, jossa riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitu.

19 Kolmanneksi kantaja katsoo, että yhtäältä myynnin määrään, mainoskuluihin ja markkinaosuuksiin liittyvät tiedot eivät koske kaikkia alueita ja ne ovat erityisen vähäiset tiettyjen alueiden osalta ja ettei toisaalta eri yhdistysten lausunnoissa viitata väliintulijan yksinomaiseen riidanalaisen tavaramerkin käyttöön, lausunnot on annettu riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen, eikä niitä ole tehty notaarin luona.

20 Suullisessa käsittelyssä kantaja väitti myös, että riidanalaisen tavaramerkin kuva on ”geometrinen variaabeli” siinä mielessä, ettei se ole selvä eikä tarkka, eikä se täytä oikeuskäytännössä asetettuja vaatimuksia.

21 SMHV ja väliintulija vaativat tämän kanneperusteen hylkäämistä. Lisäksi SMHV esitti suullisessa käsittelyssä, että riidanalaisen tavaramerkin graafiseen esitykseen liittyvä kantajan kanneperuste on uusi kanneperuste ja se on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

– Suullisessa käsittelyssä esitetyn väitteen tutkittavaksi ottaminen

22 On todettava, että väite, joka liittyy riidanalaisen tavaramerkin epäselvään graafiseen esitykseen, liittyy asetuksen N:o 40/94 4 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla) ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) soveltamiseen. Kantaja on kannekirjelmässään tyytynyt väittämään, että valituslautakunta on rikkonut 7 artiklan 33 kohtaa – jossa sallitaan poikkeaminen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdasta (7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdasta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta) –, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa ja 73 artiklaa.

23 Tästä seuraa, että tämä väite, johon kantaja on vedonnut suullisessa käsittelyssä ja joka koskee sitä, täyttääkö riidanalainen tavaramerkki graafista esitystä koskevat vaatimukset, ei ole kannekirjelmässä esitetyn kanneperusteen laajentamista, vaan se on uusi tässä oikeusasteessa esitetty kanneperuste. Näin ollen tämä kanneperuste on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan nojalla jätettävä tutkimatta.

– Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen liittyvä kanneperuste

24 Aluksi on muistutettava oikeuskäytännössä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta esitetyistä periaatteista.

25 Oikeuskäytännöstä ilmenee käytön perusteella syntyvän erottamiskyvyn osalta, että sen, että tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavaran tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä eli tavaramerkin luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevät tavaramerkistä sellaisen, että sillä voidaan erottaa kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista (ks. analogisesti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 64 kohta).

26 Ilmaisun ”tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä” on käsitettävä viittaavan ainoastaan sellaiseen tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavaran tai palvelun tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. analogisesti asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-6135, 29 kohta).

27 Tavaramerkin erottamiskyvyn syntyminen voi lisäksi seurata sen käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä tai sen osana (ks. asia C-488/06 P, L & D v. SMHV ja Sämann, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 On myös muistutettava, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tehdä eroa kyseessä olevan merkin tyypin perusteella. Näin ollen väreille tai värien yhdistelmille voi sellaisenaan syntyä erottamiskyky käytön perusteella niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä on haettu, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan

3 kohdan nojalla (ks. vastaavasti asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107, 78 ja 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottamalla huomioon se, kuinka kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmärtävän asian (ks. analogisesti em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).

30 Tältä osin toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa kyseisen merkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että sen perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok., s. I-2779, 49 kohta).

31 Lisäksi vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että arvioitaessa erottamiskyvyn syntymistä tavaramerkille käytön perusteella voidaan ottaa huomioon erityisesti 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 tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta; em. asia Philips, tuomion 60 kohta ja em. asia Nestlé, tuomion 31 kohta).

32 Esillä olevaa kanneperustetta on tutkittava edellä esitetyn perusteella.

33 Siitä väitteestä, ettei valituslautakunta ole arvioinut todisteita kokonaisvaltaisesti ja että se on tyytynyt tarkastelemaan niitä yksittäin ottamatta huomioon niitä kokonaisuudessaan, on todettava, että riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että vaikka valituslautakunta tutki jokaista todistetta erikseen, se myös katsoi, että kaikki väliintulijan jättämät todisteet olivat ”johdonmukaisia ja toisiaan tukevia” (riidanalaisen päätöksen 33 kohta).

34 Riidanalaisen päätöksen 32, 36–38 ja 41 kohdasta seuraa, että valituslautakunnan erottamiskyvyn syntymistä koskeva toteamus perustuu yhtäältä kaikkien sellaisten seikkojen huomioon ottamiseen, jotka osoittavat riidanalaisen tavaramerkin pitkään jatkuneen ja intensiivisen käytön, ja toisaalta siihen, että kohdeyleisö on voinut tämän käytön avulla tunnistaa mainitun merkin sisältävien tuotteiden kaupallisen alkuperän.

35 Siitä väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se ei ole tarkastanut, käytettiinkö riitautettua tavaramerkkiä tavaramerkkinä, on muistutettava, että on totta, että mikä tahansa merkin käyttö, erityisesti kahden värin yhdistelmän käyttö, ei välttämättä ole käyttöä tavaramerkkinä (ks. edellä 25 ja 26 kohta).

36 Valituslautakunta on kuitenkin – kun se on esillä olevassa asiassa arvioinut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin perusteltavuutta riidanalaisen päätöksen 32 ja 38 kohdassa – ottanut huomioon muun muassa liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot, joiden mukaan vihreän ja keltaisen värin yhdistelmä viittaa väliintulijan valmistamiin maatalouskoneisiin, ja sen seikan, että väliintulija oli Euroopan unionissa käyttänyt koneissaan johdonmukaisesti samaa väriyhdistelmää huomattavan ajanjakson aikana ennen vuotta 1996.

37 Nämä kaksi seikkaa riittävät, jotta voidaan katsoa, että vihreän ja keltaisen värin yhdistelmän käyttö ei ole pelkästään tyyliseikka, vaan että sen perusteella kohdeyleisö on voinut tunnistaa mainitun väriyhdistelmän sisältävien tuotteiden kaupallisen alkuperän. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on rikkonut

asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa, kun se on jättänyt tarkastamatta, onko vihreän ja keltaisen värin yhdistelmää käytetty tavaramerkkinä, ei voi menestyä.

38 Siitä väitteestä, jonka mukaan valituslautakunnan asiakirjavihkossa esiintyvät todisteet eivät koske kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita 1.4.1996, on esitettävä seuraavaa.

39 Aluksi on korostettava, että vaikka on osoitettava, että riidanalaiselle tavaramerkille on syntynyt erottamiskyky koko yhteisön alueella (ks. vastaavasti asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 83 kohta), ei kuitenkaan vaadita, että samantyyppiset todisteet esitetään jokaisen jäsenvaltion osalta.

40 Se seikka, että Saksaa lukuun ottamatta asiakirjavihko ei sisällä mielipidetutkimusta, jossa arvioidaan Euroopan unionin kohdeyleisön käsitystä riidanalaisesta tavaramerkistä, ei näin ollen voi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.

41 Mielipidetutkimuksen puuttuminen ei estä sitä, että merkille on syntynyt erottamiskyky käytön perusteella, koska tämä voidaan osoittaa muilla todisteilla (ks. edellä 31 kohta). Edellä mainitusta asiassa Windsurfing Chiemsee annetusta tuomiosta (49–53 kohta) ilmenee nimittäin, että mielipidetutkimuksen toteuttaminen ei ole absoluuttinen välttämättömyys, kun todetaan, että merkille on syntynyt erottamiskyky käytön perusteella.

42 Numerotietojen osalta on todettava, että ainoat luvut, jotka eivät sisälly valituslautakunnan asiakirjavihkoon, ovat Suomessa ja Irlannissa kertyneet liikevaihdot. Väliintulija oli kuitenkin jättänyt SMHV:lle näiden kahden jäsenvaltion osalta sekä muiden

Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta 1.4.1996 yksityiskohtaisia tietoja markkinaosuuksistaan ja myyntimääristään vuosina 1970–1996, sekä vastaavia tietoja kilpailijoistaan.

43 Siitä väitteestä, jonka mukaan väliintulijan hallussa olevat markkinaosuudet olivat liian pieniä, jotta ne voisivat osoittaa laajaa ja kestävää levinneisyyttä markkinoilla, on todettava, että kyseiset tavarat ovat tuotantotavaroita, joiden hinta on korkea ja joiden hankintaa edeltää menettely, jossa kuluttaja hankkii tarkkaavaisesti tietoja tarjolla olevasta valikoimasta ja vertailee ja tutkii erilaisia kilpailevia malleja.

44 Tällaisilla markkinoilla ei ole välttämätöntä, että tavaramerkki saavuttaa huomattavan markkinaosuuden, jotta voidaan todeta, että se on jäänyt kohdeyleisön mieleen. Tältä osin on riittävää, että voidaan osoittaa, että riidanalainen tavaramerkki on ollut markkinoilla jatkuvasti ja pitkään.

45 Esillä olevassa asiassa valituslautakunnan asiakirjavihkosta ilmenee, että yhtäältä väliintulija on käyttänyt Euroopan unionissa johdonmukaisesti samaa väriyhdistelmää kaikissa maatalouskoneissaan huomattavan ajanjakson aikana ennen vuotta 1996, ja että toisaalta maissa, joiden osalta kantaja väittää väliintulijan markkinaosuuden olevan erityisen pieni, väliintulija on ollut markkinoilla ainakin 30 vuotta ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä, sillä tämä läsnäolo alkoi Itävallassa vuonna 1966, Suomessa vuonna 1939, Kreikassa vuonna 1949 ja Italiassa vuonna 1953 (riidanalaisen päätöksen 5 ja 38 kohta). Kantaja ei ole kiistänyt näitä tosiseikkoja.

46 Edellä esitetystä seuraa, että vaikka on totta, että riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty ja mainostettu yhdessä sanamerkin John Deere kanssa ja että väliintulijan mainoskulut Euroopan unionissa on esitetty kokonaisuutena, eikä yksittäin jokaisen maan osalta, kantaja väittää virheellisesti, ettei ole oikeudellisesti riittävällä tavalla näytetty toteen, että väliintulija on käyttänyt vihreän ja keltaisen värin yhdistelmää tavaramerkkinä tavaroissaan ja että sen tavaroiden jakelu on ollut laajaa ja jatkuvaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa 1.4.1996.

47 Näin ollen on tutkittava, ovatko käyttö ja jakelu olleet riittäviä, jotta kohdeyleisö on voinut tunnistaa riidanalaisen tavaramerkin avulla kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperän.

48 Kantaja kyseenalaistaa tältä osin valituslautakunnan huomioon ottamien eri yhdistysten lausuntojen merkityksen ja todistusarvon. Se väittää, ettei näitä lausuntoja ollut annettu spontaanisti, että väliintulija on sanellut niiden sisällön tai ainakin ohjaillut sitä, ettei niissä viitattu väliintulijan yksinomaiseen riidanalaisen tavaramerkin käyttöön, että ne on annettu viitejakson jälkeen eikä niitä ole tehty notaarin luona, ja etteivät lausuntoja antaneet yksiköt olleet kohdeyleisön edustajia eivätkä riippumattomia, koska ne olivat suurimmassa osassa tapauksia väliintulijan liikekumppaneita.

49 Lausuntojen päivämäärän osalta on todettava, ettei se seikka, että ne on allekirjoitettu vuonna 2000, tarkoita, että niiltä puuttuisi todistusarvo, kun arvioidaan erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella sinä päivänä, jona riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemus jätettiin (ks. vastaavasti asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHV ja Cornu, tuomio 17.4.2008, 53 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Lisäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohta) kielletään riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin kumoaminen, jos on osoitettu, että sille on syntynyt erottamiskyky ennen mitätöimistä koskevan vaatimuksen jättämistä, eli esillä olevassa asiassa 5.1.2004. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan tehdyt ilmoitukset eivät ole merkityksellisiä, koska ne eivät välttämättä tarkoita ajanjaksoa ennen 1.4.1996, on joka tapauksessa tehoton.

50 Yhdistysten lausuntojen spontaanisuuden puuttumisesta ja väliintulijan roolista annettujen lausuntojen valmistelussa on todettava, ettei se seikka, että mainitut lausunnot annettiin väliintulijan hakemuksen jälkeen ja että tämä oli mahdollisesti ohjaillut niiden valmistelua, sellaisenaan kumoa niiden sisältöä ja todistusarvoa.

51 Ilman vastakkaisia todisteita on nimittäin oletettava, että jokainen yhdistys on allekirjoittanut lausuntonsa vapaaehtoisesti ja hyväksynyt sen sisällön. Lisäksi lausunnon todistusvoimaa ei voida kieltää sillä perusteella, ettei sitä ole tehty notaarin luona (asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV – Terumo (CAPIO), tuomio 10.9.2008, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

52 Lisäksi on todettava, ettei kantajan väitettä, jonka mukaan maatalouskoneiden jakelijoilta ja maatalouskoneiden tuottajien yhdistyksiltä tulevat ilmoitukset eivät ole luotettavia, voida hyväksyä.

53 Aluksi on todettava, ettei oikeuskäytännöstä millään tavoin ilmene, että ainoastaan kuluttajia edustavien yhdistysten lausunnot voidaan ottaa huomioon. Päin vastoin, yhteisöjen tuomioistuimen tältä osin käyttämä muotoilu, eli ”kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot” (em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta), kattaa myös tuottajien ja/tai jälleenmyyjien yhdistysten antamat lausunnot.

54 Näin ollen esillä olevassa asiassa on vain määriteltävä, voidaanko lausuntoja antaneet eri yhdistykset katsoa sillä tavoin itsenäisiksi, että ne ovat voineet muotoilla lausuntonsa ottamatta huomioon väliintulijan erityistä etua.

55 Maataloustuottajien yhdistyksistä ja maatalouskoneiden tuottajien yhdistyksistä, joiden oleellinen tavoite on säilyttää ja edistää niiden edustaman ja organisoiman sektorin etuja, on todettava, ettei kantaja ole esittänyt mitään seikkaa, joka osoittaisi niiden puolueellisuutta tai niiden intressiä siihen, että väliintulija saa rekisteröinnin tavaramerkkiin, johon sillä ei ole oikeutta. Näin ollen valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon näiden yhdistysten lausunnot.

56 Niiden yksikköjen, jotka ovat toimineet väliintulijan jälleenmyyjinä Suomessa ja Italiassa, itsenäisyydestä on riittävää todeta, että niiden lausunnot vain tukevat italialaisten maatalouskoneiden tuottajien ja Suomen maanviljelijöitä edustavan yhdistyksen lausuntoja. Kuten edellä 55 kohdassa on todettu, kantaja ei ole esittänyt mitään seikkaa, joka kyseenalaistaisi näiden kahden yhdistyksen lausumien todistusarvon. Tästä seuraa, ettei se, että valituslautakunta on ottanut huomioon suomalaisten ja italialaisten jälleenmyyjien lausunnot, voi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.

57 Sen väitteen osalta, jonka mukaan lausunnot eivät ole todiste väliintulijan yksinomaisesta riidanalaisen tavaramerkin käytöstä, on huomattava, että merkityksellistä on mielleyhtymä, jonka yleisö muodostaa tavaramerkin ja taloudellisen alkuperän välille, eikä tavaramerkin yksinomainen käyttö.

58 Esillä olevassa asiassa eri yhdistysten lausunnoissa, paitsi Irlantia ja Tanskaa koskevissa lausunnoissa, esitetään, että maatalouskoneissa käytetty vihreän ja keltaisen värin yhdistelmä liitetään kyseisellä sektorilla väliintulijaan. Saksassa tehty mielipidetutkimus tukee tätä väitettä.

59 Irlannin ja Tanskan osalta annetuissa lausunnoissa esitetään, että edellä mainittu väriyhdistelmä liitetään useiden tuottajien tuotteisiin eikä vain väliintulijan tuotteisiin. Tämä ei kuitenkaan johda riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.

60 Aluksi on todettava, että valituslautakunta on arvioinut riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn syntymistä asiakirjatodisteiden perusteella, nimittäin eri yhdistysten lausuntojen ja Saksassa tehdyn mielipidetutkimuksen perusteella, sekä sen seikan nojalla, että väliintulijan tuotteet ovat olleet vankasti läsnä koko merkityksellisillä markkinoilla merkityksellisen ajanjakson ajan ja että väliintulija oli intensiivisesti ja jatketusti käyttänyt vihreän ja keltaisen värin yhdistelmää mainittujen tuotteiden tavaramerkkinä.

61 Toiseksi on todettava, että riidanalaisen päätöksen 5 kohdasta ilmenee, että väliintulija on ollut Tanskan markkinoilla vuodesta 1947 alkaen ja Irlannin markkinoilla vuodesta 1951 alkaen. Lisäksi valituslautakunnan asiakirjavihkosta ilmenee, että väliintulija oli vahvasti läsnä näillä kahdella markkinoilla vuodesta 1970 alkaen, mikä on verrattavissa sen läsnäoloon useissa muissa jäsenvaltioissa tuona ajankohtana.

62 Näin ollen valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se on todennut, että on osoitettu oikeudellisesti riittävällä tavalla, että riidanalaisesta tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa takoitetulla tavalla 1.4.1996 eli päivänä, jolloin hakemus riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi jätettiin.

63 Kaikesta edellä esitetystä johtuu, ettei kantajan ensimmäinen kanneperuste voi menestyä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista, ja kolmas kanneperuste, joka koskee saman asetuksen 73 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

64 Toisen ja kolmannen kanneperusteen yhteydessä kantaja esittää etenkin, että riidanalaisessa päätöksessä on sovellettu sen italialaisen rekisteröimättömän tavaramerkin, joka sisältää vihreän ja keltaisen värin, osalta ankarampia kriteereitä kuin ne, joita sovellettiin riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemusta tutkittaessa, vaikka tavaramerkkioikeuksien saamisen edellytykset ovat olennaisilta osin samat näissä kahdessa tapauksessa. Näin ollen valituslautakunta on kantajan mukaan rikkonut paitsi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa myös mainitun asetuksen 73 artiklaa, koska sen perustelut ovat riittämättömiä ja ristiriitaisia.

65 SMHV ja väliintulija vaativat näiden kanneperusteiden hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

66 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista koskevan kanneperusteen osalta on todettava, että se ei ole perusteltu.

67 Oikeuskäytännöstä ilmenee nimittäin, että asetuksen N:o 40/94 73 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. asia T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL FIT), tuomio 21.11.2007, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

68 On myös muistettava, että päätöksen perusteluihin sisältyvä ristiriita merkitsee sellaista asetuksen N:o 40/94 73 artiklaan perustuvan velvoitteen noudattamatta jättämistä, joka voi vaikuttaa päätöksen pätevyyteen, jos näytetään toteen, että tämän ristiriidan vuoksi päätöksen adressaatti ei voi kokonaan tai osittain saada tietää päätöksen todellisia perusteluja ja että tämän vuoksi päätöksen päätösosalta puuttuu kokonaan tai osittain oikeudellinen perusta (ks. vastaavasti asia T-5/93, Tremblay ym. v. komissio, tuomio 24.1.1995, Kok., s. II-185, 42 kohta).

69 Esillä olevassa asiassa kantaja ei väitä, ettei se olisi voinut saada tietää perusteita, joiden nojalla valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen. Se väittää pikemminkin, että valituslautakunta arvioi toisiinsa rinnastettavissa olevia todisteita eri tavoin ja että se on vastaavasti tehnyt erilaisia johtopäätöksiä samankaltaisista seikoista. Tällainen

näkökanta, vaikka se olisikin oikea, ei voi kuitenkaan tarkoittaa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista, vaan ainoastaan mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.

70 Väitetyn asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomisesta kantaja väittää, että valituslautakunta katsoi, ettei se ole saanut tosiasiallista tavaramerkkioikeutta Italian markkinoilla, vaikka sen merkin värit ovat samat kuin riidanalaisen tavaramerkin värit, esitetyt todisteet ovat samanarvoisia tai arvokkaampia ja toissijaisen merkityksen saamisen edellytykset ovat samat.

71 Tässä yhteydessä on todettava, että kantajalle asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla kuuluva todistustaakka vastaa väliintulijalle mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla kuuluvaa todistustaakkaa.

72 On kuitenkin todettava, että esillä olevassa asiassa riidattomista tosiseikoista ilmenee, että kantajan valituslautakunnassa esittämillä seikoilla oli kokonaisuudessaan pienempi todistusarvo kuin väliintulijan esittämillä seikoilla.

73 Ensiksi osapuolten välillä on riidatonta, että kantaja on keskeyttänyt ainakin vuosien 1973 ja 1982 välisenä aikana vihreän ja keltaisen värin yhdistelmän käytön tuotteissaan Italiassa. Vaikka kantajan olisi ollut mahdollista hankkia rekisteröimätön oikeus merkkiinsä vuosien 1983 ja 1996 välisen ajan käytön perusteella, se ei ole hankkinut sitä. Riidanalaisen päätöksen 45 ja 46 kohdassa esitetyistä toteamuksista ilmenee myös, ettei kantaja kiistä sitä, ettei se ole käyttänyt vihreän ja keltaisen värin yhdistelmää johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti. Päinvastoin se on käyttänyt useita vihreän ja keltaisen sävyjä sekä vihreän ja valkoisen värin yhdistelmää.

74 Tästä seuraa, että vihreän ja keltaisen värin yhdistelmän käytön tavaramerkkinä keskeyttäminen sekä mainittujen värien vaihteleva käyttö ovat estäneet yleisöä yhdistämästä kantajan järjestelmällisesti tiettyyn väriyhdistelmään.

75 Toiseksi valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kantajan aikaisempien työntekijöiden antamien lausuntojen todistusarvo on epäilyttävä. Kuten riidanalaisen päätöksen 46 ja 54 kohdasta ilmenee, mainittuja lausumia ei ole tuettu muilla asiakirjavihkosta ilmenevillä todisteilla ja ne ovat myös osittain ristiriitaisia.

76 Kolmanneksi valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se on todennut, ettei kantajan esittämä markkinatutkimus ole vakuuttava. Tältä osin on todettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 57 ja 58 kohdassa perustellusti esittänyt, että tämän tutkimuksen osapuolilta ei ole kysytty, toisin kuin väliintulijan tekemän tutkimuksen osapuolilta, syytä, jonka vuoksi ne antoivat tietyn vastauksen, eikä heille ollut esitetty erilaista, eriväristä kuvaa sen takaamiseksi, etteivät he tunnista kuvaa muiden kriteerien kuin värin avulla. Kantaja ei ole kiistänyt näitä tosiseikkoja. Näin ollen ei voida todeta, ovatko kantajan tutkimukseen osallistuneet henkilöt tunnistaneet kantajan tuotteet ainoastaan niiden värien avulla, eivätkä niiden muodon tai muiden seikkojen avulla.

77 On myös todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kantajan tutkimuksen todistusarvo on huomattavasti vähäisempi kuin väliintulijan toimittaman tutkimuksen todistusarvo, koska kantajan tutkimuksessa haastateltuja henkilöitä oli pyydetty esittämään muistikuviin perustuva käsitys kymmenen vuotta sitten käytetyistä tavaramerkeistä.

78 Edellä esitetyn perusteella toinen ja kolmas kanneperuste on hylättävä.

79 Tämän vuoksi kanne hylätään.

Oikeudenkäyntikulut

80 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) BCS SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 28 päivänä lokakuuta 2009.

Allekirjoitukset