YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto)
5 päivänä helmikuuta 2004 *

Asiassa C-326/01 P,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, edustajanaan Rechtsanwalt H. G. Zeiner, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-357/99 ja T-358/99, Telefon & Buch vastaan SMHV (Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis), 14.6.2001 antaman tuomion (Kok. 2001, s. II-1705), jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt valitukset sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan kahdesta 21.10.1999 tekemästä päätöksestä, joilla on evätty sanamerkkien Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis rekisteröinti yhteisön tavaramerkeiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

vastapuolena:

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään E. Joly ja S. Bonne,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues sekä tuomarit J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari) ja F. Macken,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

kuultuaan julkisasiamiestä,

on antanut seuraavan

määräyksen

1 Telefon & Buch VerlagsgmbH -niminen yhtiö (jäljempänä Telefon & Buch) on yhteisöjen tuomioistuimeen 27.8.2001 toimittamallaan valituksella hakenut EY:n tuomioistuimen perussäännön 49 artiklan nojalla muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-357/99 ja T-358/99, Telefon & Buch vastaan SMHV (Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis), 14.6.2001 antamaan tuomioon (Kok. 2001, s. II-1705; jäljempänä valituksenalainen tuomio) sekä vaatinut kumoamaan kyseisen tuomion, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt valitukset sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) kolmannen valituslautakunnan kahdesta 21.10.1999 tekemästä päätöksestä, joilla on evätty sanamerkkien Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis rekisteröinti yhteisön tavaramerkeiksi (jäljempänä riidanalaiset päätökset).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet,

numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

3 Kyseisen asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, 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;

— — — .

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."

4 Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

Tosiseikat

5 Telefon & Buch teki SMHV:lle 28.1.1997 kaksi hakemusta, joissa pyydettiin yhtäältä sanamerkin Universaltelefonbuch ja toisaalta sanamerkin Universalkommunikationsverzeichnis rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 (nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti nauhat, levyt ja CD-ROM-levyt), luokkaan 16 (painotuotteet, hakuteokset ja alakohtaiset luettelot), luokkaan 41 (kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen) sekä luokkaan 42 (toimittajan palvelut) kuuluvia tavaroita ja palveluita varten.

6 SMHV:n tutkija hylkäsi nämä hakemukset 23.4.1999 tekemillään päätöksillä, joihin Telefon & Buch haki virastossa muutosta.

7 SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkäsi riidanalaisilla päätöksillä nämä muutoksenhaut sillä perusteella, että kyseessä olevat sanamerkit olivat yhteisön saksankielisessä osassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevia kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja että niiltä puuttui erottamiskyky kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Valituksenalainen tuomio

8 Valittaja on nostanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa 21.12.1999 kaksi kannetta, joissa vaaditaan riidanalaisten päätösten kumoamista.

9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylätessään sen ratkaistaviksi saatetut kanteet todennut ensiksi valituksenalaisen tuomion 24 ja 25 kohdassa, että sanamerkkien Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis mahdollista kuvailevuutta on tutkittava ottamalla huomioon tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä.

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tämän jälkeen todennut valituksenalaisen tuomion 27–30 kohdassa, että nämä sanamerkit tarkoittavat saksaksi kaikenkattavaa puhelinluetteloa ja yhteystietoluetteloa, että kyseiset sanamerkit on muodostettu kyseisen kielen kielioppisääntöjen mukaisesti ja että ne ovat arkipäivän saksaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseiset sanamerkit ilmaisevat kyseisten tavaroiden lajia ja palveluiden käyttötarkoitusta. Tuomioistuin toi ennen kaikkea esiin, että adjektiivin universal lisääminen sanoihin Telefonbuch ja Kommunikationsverzeichnis ei aiheuta muutosta sanamerkkien kuvailevuuteen rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa päätellyt näiden toteamusten johdosta, että nämä sanamerkit voidaan kyseessä olevassa kohderyhmässä, joka muodostuu saksaa puhuvista, tavanomaisella tavalla valistuneista, kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, yhdistää välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta konkreettisesti ja suoraan näihin tavaroihin ja palveluihin ja että se seikka, että kyseessä olevat sanat ovat uudissanoja, ei muuta tätä päätelmää.

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 33–35 kohdassa lopuksi todennut, että riidanalaisissa päätöksissä on perustellusti voitu yksinomaan nojautua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyyn ehdottomaan hylkäysperusteeseen, joka koskee sitä, että kyseiset sanamerkit ovat pelkästään kuvailevia, ja että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskevaa kanneperustetta ei siis ole syytä tutkia.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen hylännyt molemmat kanteet.

Valitus

14 Telefon & Buch vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion, toteaa, että sanamerkit Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis täyttävät asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa asetetut edellytykset ja että ne eivät ole kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan kuvailevia, palauttaa asian SMHV:oon, jotta se ratkaisee uudelleen kyseisiä sanamerkkejä koskevat rekisteröintihakemukset yhteisöjen tuomioistuimen tekemää oikeudellista arviota noudattaen, sekä velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Telefon & Buchin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 Työjärjestyksen 119 artiklassa määrätään, että jos valitus on selvästi perusteeton, yhteisöjen tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella julkisasiamiestä kuultuaan hylätä valituksen perustellulla määräyksellä.

Asianosaisten lausumat

17 Telefon & Buch väittää, että rekisteröitäväksi esitetyt sanamerkit ovat kiistatta uudissanoja ja että ne ovat syntyneet asetettaessa sanat rinnakkain tavanomai-

sesta poikkeavalla tavalla. Kyseisillä sanamerkeillä ei ole yksiselitteistä merkitystä, eivätkä ne välitä keskivertokuluttajalle selvää kuvaa tavaroista ja palveluista, joihin ne viittaavat. Ne eivät siis ole yksinomaan kuvailevia, eikä niihin voida soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta.

18 Kyseisellä säännöksellä estetään ainoastaan sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka välittävät suoraa ja välitöntä tietoa kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, mutta ei sellaisten merkkien rekisteröintiä, jotka välittävät tämän tiedon ainoastaan epäsuorasti. Sanat, jotka ovat pelkästään kuvailevia, mutta jotka eivät anna mitään tietoja kyseisistä tavaroista tai palveluista, voidaan siten rekisteröidä tavaramerkeiksi. Rekisteröintiin riittää, että merkki on edes vähäisessä määrin erottamiskykyinen.

19 Se seikka, että kyseisiä sanamerkkejä ei ole koskaan käytetty, aiheuttaa sen, että kyseisiä sanamerkkejä ei koske vaatimus käytettävissä olemisesta, joka on asetuksen N:o 40/94 12 artiklan säännösten taustalla. Sitä paitsi kyseisessä artiklassa pidätetään muille mahdollisuus käyttää näitä samoja merkkejä kuvailevina merkintöinä ilman, että tavaramerkin haltija voi vastustaa tällaista käyttöä.

20 Kun otetaan huomioon asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251) esitetyt kriteerit, nyt kyseessä olevat tavaramerkit eivät voi olla kuvailevia, etenkin kun niitä tavaroita, joita niiden oletetaan kuvailevan, ei ole markkinoilla. Se seikka, että SMHV ei voi riidanalaisista merkeistä saada tarkkaa käsitystä kyseisistä tavaroista, osoittaa, että nämä merkit eivät ole yksinomaan kuvailevia.

21 SMHV väittää, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella niitä merkkejä ja merkintöjä ei voida rekisteröidä, jotka kokonaisuutena arvioituina ovat sellaisia, että "eurooppalainen kuluttaja" välittömästi ja

asiaa enempää pohtimatta ymmärtää niiden viittaavan rekisteröintihakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin tai palveluihin tai kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin. Silloin kun tämä käsitys ei ole välitön — erityisesti silloin, kun niiden sanojen yhdistelmä, joista tavaramerkki muodostuu, ei ole tavanomaisesta poikkeavan rakenteensa takia pelkästään kuvaileva —, merkkiä tai merkintää voidaan pitää erottamiskykyisinä, ja ne voidaan näin ollen rekisteröidä yhteisön tavaramerkeiksi.

22 Erottamiskyvyn saamiseksi ei kuitenkaan riitä, että tällä tavalla muodostettu yhdistelmä on uudissana siksi, että sen kieliopillinen rakenne on hieman erilainen kuin tavanomaisilla ilmaisuilla, tai että kyseisellä yhdistelmällä on useita mahdollisia merkityksiä. Ratkaisevaa on se tapa, jolla yleisö välittömästi ymmärtää ja mieltää merkin.

23 Riidanalaiset sanamerkit, jotka saksankielinen kuluttaja mielessään välittömästi yhdistää tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin tai palveluihin, ovat pelkästään kuvailevia. Adjektiivin universal käytöllä ei ole lainkaan suggestiivista vaikutusta. Lisäksi näiden sanamerkkien useat merkitykset, niiden pituus sekä se seikka, että ne ovat uudissanoja, eivät tee kyseisiä sanamerkkejä erottamiskykyisemmiksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

24 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

25 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, jotka "muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia".

26 Merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, pidetään asetuksen N:o 40/94 nojalla luonnostaan soveltumattomina täyttämään tavaramerkin tehtävä alkuperän osoittajana, ellei oteta huomioon mahdollisuutta hankkia erottamiskyky käytössä, mistä on säädetty asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa.

27 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla, jossa kielletään tällaisten merkkien tai merkintöjen rekisteröinti yhteisön tavaramerkeiksi, pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) samansisältöisten 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännösten osalta erityisesti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta).

28 Jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelui-

den kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (asia C-191/01 P, SMHV vastaan Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 32 kohta).

29 Katsoessaan, että kyseiseen kahteen riidanalaiseen sanamerkkiin voidaan soveltaa kyseisessä säännöksessä säädettyä hylkäysperustetta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on käsiteltävänä olevassa asiassa todennut perustellusti valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta on tutkittava ottamalla huomioon tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä.

30 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut tämän jälkeen valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa, että nämä sanamerkit tarkoittavat saksaksi kaikenkattavaa puhelinluetteloa ja yhteystietoluetteloa, että kyseiset sanamerkit on muodostettu saksan kielen kielioppisääntöjen mukaisesti oikein ja että ne ovat arkipäivän saksaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa, että yhdyssanat Telefonbuch ja Kommunikationsverzeichnis ilmaisevat valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa kuvattujen tavaroiden lajia ja palvelujen käyttötarkoitusta ja että kyseisten yhdyssanojen voidaan siis katsoa kuvailevan kyseisiä tavaroita ja palveluja. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näillä perusteilla hyväksynyt tämän määräyksen 28 kohdassa esitetyn tulkinnan asetuksen N:o 40/94 edellä mainitusta säännöksestä.

31 Katsoessaan valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, että jotta kuvailevan merkin rekisteröinti voidaan evätä kyseisen säännöksen perusteella, on riittävää, että kyseinen merkki yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisiin tavaroihin tai että on kohtuudella odotettavissa, että se vastaisuudessa yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin, ja katsoessaan tämän jälkeen valituksenalaisen tuomion

30 kohdassa, että se seikka, että puhelinluetteloita tai yhteystietoluetteloita, jotka olisivat kaikenkattavia, ei tällä hetkellä ole markkinoilla, ei muuta riidanalaisten sanamerkkien kuvailevuutta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole sivuuttanut tulkintaa, joka tälle säännökselle on tämän määräyksen 28 kohdasta ilmenevällä tavalla annettava.

32 Toisin kuin Telefon & Buch väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa perustellusti viitannut edellä mainittuun asiaan Windsurfing Chiemsee, jossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi säännösten osalta, jotka ovat samanlaisia kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännökset, että kieltämällä sellaisten merkkien tai merkintöjen rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi, jotka voivat osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava vapaasti käyttää kuvailevia merkkejä tai ilmauksia (ks. vastaavasti em. asia SMHV v. Wrigley, tuomion 31 kohta).

33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen oikeudellista virhettä tekemättä voinut valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa päätellä kaikista näistä perusteluista, että kohderyhmä voi yhdistää kyseiset sanamerkit välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta konkreettisesti ja suoraan tavaramerkkihakemusten kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin, minkä lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa voinut vastaavasti päätellä, että nämä hakemukset on voitu perustellusti hylätä riidanalaisilla päätöksillä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

34 Tähän johtopäätökseen päätyäkseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis ole nojautunut siihen, että kyseiset sanamerkit ovat yksinomaan kuvailevia, vaan siihen seikkaan, että kohderyhmän mielestä kyseiset sanamerkit ilmaisivat tai saattoivat ilmaista rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Toisin kuin Telefon & Buch väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis ole katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta soveltuu ainoastaan merkkeihin tai merkintöihin, joilta puuttuu erottamiskyky kokonaan.

35 Väittäessään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on erehtynyt kyseisten riidanalaisten sanamerkkien ulottuvuudesta, jotka sen olisi pitänyt katsoa kiistattomiksi uudissanoiksi, joilla on useita mahdollisia merkityksiä ja jotka eivät välitä keskivertokuluttajalle selvää kuvaa niistä tavaroista ja palveluista, joihin ne viittaavat, Telefon & Buch rajoittuu todellisuudessa kiistämään tosiseikaston arvioinnin, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt, vetoamatta siihen, että kyseiselle tuomioistuimelle esitetty asiakirja-aineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla. Tämä arviointi ei kuitenkaan ole sellainen oikeuskysymys, että se sellaisenaan kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (asia C-104/00 P, DKV vastaan SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta).

36 Toisin kuin Telefon & Buch väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole nimenomaisesti todennut, että riidanalaisilla sanamerkeillä voi olla useita merkityksiä. Valitusperuste, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota rasittaa perustelujen ristiriitaisuus kyseisen tuomioistuimen katsottua kuvaileviksi sanamerkit, joiden osalta se on myöntänyt, että niillä voi olla useita merkityksiä, on siis hylättävä.

37 Vaikka valituksenalaista tuomiota voitaisiinkin tulkita siten, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole sulkenut pois sitä, että kyseisillä sanamerkeillä voi olla useita merkityksiä, on tämän määräyksen 28 kohdasta ilmenevällä tavalla joka tapauksessa todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamiseksi on riittävää, että merkki on ainakin yhden mahdollisen merkityksensä osalta kuvaileva.

38 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että Telefon & Buchin valitus on selvästi perusteeton, ja valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

39 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan — jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyssä 118 artiklan nojalla — mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut Telefon & Buchin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, Telefon & Buch on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

1) **Valitus hylätään.**

2) **Telefon & Buch VerlagsgmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Annettiin Luxemburgissa 5 päivänä helmikuuta 2004.

R. Grass — kirjaaja

J. N. Cunha Rodrigues — neljännen jaoston puheenjohtaja