YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2005 *

Asiassa T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, kotipaikka Helsinki (Suomi), edustajanaan asianajaja J. Tanhuanpää,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Laitinen,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.11.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 842/2002-1), joka koskee yhteisön sanamerkin PAPERLAB rekisteröintihakemusta,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.4.2004 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 16.2.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 13.2.2002 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramer-

kistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PAPERLAB.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Tietokonelaitteet ja mittauslaitteistot paperin tarkastukseen ja mittaukseen".

4 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 18.9.2002 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ja sillä kuvailtiin kyseessä olevia tavaroita tämän saman kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:lle 14.10.2002.

6 SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.11.2003 tekemällä päätöksellä, joka annettiin kantajalle tiedoksi 20.11.2003 päivätyllä kirjeellä, yhtäältä vahvistettiin tutkijan päätös siltä osin kuin sillä oli hylätty rekisteröintihakemus asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ja toisaalta palautettiin asia tutkijalle tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tarkastelemiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä kieltäydytään rekisteröimästä sanamerkkiä PAPERLAB asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

9 Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

10 Kantaja väittää, että tavaramerkillä PAPERLAB ei kuvailla tavaroita, joita varten rekisteröintiä haettiin, vaan se on ainoastaan suggestiivinen. Kantaja esittää tältä osin kolme argumenttia.

11 Ensinnäkin tavaramerkin PAPERLAB ja kyseessä olevien tavaroiden välille ei kantajan mukaan voida muodostaa suoraa yhteyttä. Sana paperlab on keksitty nimi, sillä sanojen paper ja lab yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava. Kantajan mukaan tavaramerkillä PAPERLAB on relevanteilla markkinoilla erityinen asema ja tehtävä, sillä kohdeyleisö muodostuu ainoastaan pienestä ryhmästä paperiteollisuuden ammattilaisia.

12 Kantaja analysoi sanojen paper ja lab merkitystä osoittaakseen aluksi, että tavaramerkin PAPERLAB ja tavaroiden, joita varten rekisteröintiä haettiin, välillä ei ole suoraa yhteyttä, ja väittää, että merkin PAPERLAB keskeinen osatekijä on sana lab. Kyseisen sanan lukuisista määritelmistä ilmenee kantajan mukaan, että tämä sana (tai sana laboratorio) merkitsee huonetta, rakennusta tai tilaa, jota käytetään tieteellisiin kokeisiin, tutkimukseen tai opetukseen, taikka tilaa, jossa valmistetaan lääkkeitä ja kemiallisia valmisteita. Yhtäältä paikan ja toisaalta laitteiden, kuten tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, välillä on tosiasiallinen merkitysero. Kun kuluttaja näkee tai kuulee sanan paperlab, hän ei näin ollen voi kantajan mukaan aavistaa, että kyse on laitteista eikä tiedemiesten käyttöön varatusta rakennuksesta tai tilasta.

13 Kantaja väittää tämän jälkeen sen osalta, että tavaramerkki PAPERLAB on keksitty, että kyseinen sanamerkki muodostuu sanojen paper ja lab omaperäisestä yhdistelmästä, jossa nämä sanat on asetettu rinnakkain, jotta saadaan aikaan tavanomaisesta poikkeava rakenne, joka ei muodosta englannin kielessä tunnettua

ilmaisua. Kantajan mukaan tällaisen uudissanan luomisen ansiosta näin muodostettu tavaramerkki, kuten tavaramerkki BABY-DRY (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 40 kohta), on erottamiskykyinen, minkä johdosta se täyttää sille keskeisen tehtävän eli sillä yksilöidään yritys, joka saattaa tavarat markkinoille.

14 Kantaja muistuttaa lopuksi tavaramerkillä PAPERLAB relevanteilla markkinoilla olevan erityisen aseman ja tehtävän osalta, että kohdeyleisö, jota koskevan määritelmän valituslautakunta hyväksyi, muodostuu pienestä määrästä paperiteollisuudessa työskenteleviä tekniikan asiantuntijoita ja insinöörejä, jotka tutkivat tarkkaan tavaraa ja siihen liittyvää tavaramerkkiä. Kohdeyleisö on siis täysin kykeneväinen ymmärtämään sanojen paper ja lab perinteisen merkityksen ja arvioimaan näiden kahden sanan yhdistelmän erottamiskykyä sekä niiden käyttöä osoittamaan elektronisia laitteita eikä palveluja. Lisäksi yhtäältä kukaan muu ei kantajan mukaan käytä sanaa paperlab, eikä kellään ole erityistä tarvetta tai kiinnostusta käyttää sitä kaupallisessa toiminnassaan, ja toisaalta tavaramerkillä PAPERLAB ei rajoiteta kolmansien yritysten, jotka voivat edelleen vapaasti käyttää sanoja paper, laboratory ja lab erikseen tai toisiinsa yhdistettyinä, oikeuksia.

15 Toiseksi kantaja väittää, että tavaramerkki PAPERLAB on rekisteröity samoja tavaroita varten Suomessa sekä samankaltaisia tavaroita varten Benelux-maissa, Japanissa ja tietyissä anglosaksisissa maissa (Yhdysvallat ja Kanada), joissa kohdeyleisö ymmärtää varmasti sanojen lab, paper ja laboratory merkityksen. Kyseisten rekisteröintien huomattava määrä on kantajan mukaan merkittävä osoitus siitä, että tavaramerkki PAPERLAB voidaan rekisteröidä yhteisön tasolla.

16 Kolmanneksi SMHV on kantajan mukaan hyväksynyt rekisteröitäväksi luokkaan 9 kuuluvia tavaroita — muun muassa elektronisia piirielementtejä tai tietokoneen lisälaitteita — varten tavaramerkkejä, joissa käytetyt sanayhdistelmät ovat samankaltaisia kuin tavaramerkin PAPERLAB muodostama sanayhdistelmä. Riidanalainen päätös ei siis ole SMHV:n ratkaisukäytännön mukainen. Kantaja viittaa muun muassa tavaramerkkeihin IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE ja PAPERMASTER.

17 SMHV yhtyy vastineessaan valituslautakunnan näkemykseen, jonka mukaan tavaramerkki PAPERLAB on kuvaileva.

18 SMHV:n mukaan ensinnäkin, kun otetaan huomioon sanojen paper ja lab merkitys, tavarat, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja kohdeyleisö, tavaramerkillä PAPERLAB kuvaillaan englanniksi yksinkertaisesti ja suoraan tehtävää, joka kyseessä olevilla tavaroilla odotetaan olevan, tai niiden käyttötarkoitusta sen vuoksi, että merkin PAPERLAB ja kyseessä olevien tavaroiden välillä on riittävän suora ja tarkkaan määrätty yhteys. Näin ollen kohdeyleisö ymmärtää merkin siten, että sillä tarkoitetaan paperin ja paperituotteiden tarkastukseen käytettävää laitetta eikä laboratoriota sanan perinteisessä merkityksessä.

19 Sanojen paper ja lab rinnakkain asettaminen merkissä PAPERLAB ei ole SMHV:n mukaan myöskään lauseopillisesti tavanomaisesta poikkeava, vaan se sitä vastoin vastaa tavanomaista ja kieliopillisesti oikeaa tapaa viitata kyseessä olevien tavaroiden tyyppisiin tavaroihin. On selvää, että kohdeyleisö voi käyttää näitä kahta sanaa yleisessä kielenkäytössä osoittamaan tavaroiden ominaisuuksia. Haettu tavaramerkki ei siis voi olla SMHV:n mukaan yhdistelmän paperlab ansiosta erottamiskykyinen, sillä kyseisestä yhdistelmästä ei synny erilaista merkitystä kuin sanoista paper ja lab yleisessä kielenkäytössä toisin kuin yhdistelmästä, josta oli kyse edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV. SMHV yhtyy siten kantajan analyysiin kohdeyleisöstä mutta päättelee tästä, että tämä alalle erikoistunut kohdeyleisö kykenee nimenomaan kokemuksensa ja tietojensa vuoksi ymmärtämään sanan paperlab täsmällisen teknisen merkityksen. Tavaramerkki PAPERLAB välittää kyseiselle kohdeyleisölle selvän ja suoran viestin, joka on se, että kantaja toimittaa laboratorion tapaan suunniteltuja laitteita paperin tarkastukseen ja mittaukseen.

20 SMHV:n mukaan ei ole myöskään tarpeen, että merkkiä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana tavaroiden tai kyseisten tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen, vaan riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin.

21 Toiseksi SMHV toteaa, että vaikka kansalliset rekisteröintipäätökset voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä koskevien hakemusten tutkinnassa, kyseiset päätökset eivät ole sitovia.

22 Kolmanneksi SMHV:n on, kun se tutkii rekisteröintihakemusta ja kun sen on arvioitava sitä, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan perusteella olemassa ehdoton hylkäysperuste vai ei, ratkaistava asia haetun tavaramerkin omat ominaisuudet huomioon ottaen ja suhteessa tavaroihin ja palveluihin sellaisina kuin ne on kuvattu rekisteröintihakemuksessa. SMHV:n mukaan sen aikaisemmat päätökset, joissa on hyväksytty sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka ovat tietyllä tapaa samankaltaisia kuin tavaramerkki PAPERLAB, eivät näin ollen sido sitä sen tässä tapauksessa suorittamassa ehdottoman hylkäysperusteen olemassaoloa koskevassa arvioinnissa, varsinkaan kun kantajan mainitsemat tavaramerkit poikkeavat tavaramerkistä PAPERLAB sikäli kuin niissä ei ole kyse samoista sanoista ja ne koskevat muita tavaroita ja palveluja kuin niitä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

23 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan "tavaramerkkejä, 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", ei rekisteröidä. Saman asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

24 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen

ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (em. asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 39 kohta ja asia T-222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003, Kok. 2003, s. II-4995, 34 kohta).

25 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisen säännöksen tarkoittaman kiellon soveltamisalaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. vastaavasti asia T-311/02, Lissotschenko ja Hentze v. SMHV (LIMO), tuomio 20.7.2004, Kok. 2004, s. II-2957, 30 kohta).

26 Jotta uudissanasta tai sellaisesta sanasta, joka syntyy eri osien yhdistämisestä, muodostuvaa tavaramerkkiä voitaisiin pitää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava myös uudissanan tai sanan itsensä osalta (yhdistetyt asiat T-367/02–T-369/02, Wieland-Werke v. SMHV (SnTEM, SnPUR, SnMIX), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. II-47, 31 kohta).

27 Lisäksi tavaramerkki, joka muodostuu uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien osien

välittämien ilmausten pelkästä yhdistämisestä, jolloin uudissana tai sana on enemmän kuin kyseisten osien summa (em. yhdistetyt asiat SnTEM, SnPUR, SnMIX, tuomion 32 kohta). Tältä osin on myös olennaista, että kyseessä olevaa sanaa analysoidaan ottaen huomioon soveltuvat sananmuodostus- ja kielioppisäännöt (ks. vastaavasti em. asia ROBOTUNITS, tuomion 39 kohta ja asia T-173/03, Geddes v. SMHV (NURSERYROOM), tuomio 30.11.2004, Kok. 2004, s. II-4165, 21 kohta).

28 Tässä tapauksessa tavarat, joita varten tavaramerkin PAPERLAB rekisteröintiä haetaan, ovat tietokonelaitteita ja mittauslaitteistoja paperin tarkastukseen ja mittaukseen. Koska kyseessä olevat tavarat ovat erikoislaitteita, on katsottava, että kohdeyleisö todella muodostuu ammattilaisista ja kuluttajista, joilla on kokemusta paperin tarkastukseen ja mittaukseen käytettävistä tietokonelaitteista ja mittauslaitteistoista, ja kohdeyleisö on englanninkielinen.

29 Kantajan sen argumentin, joka koskee sitä, että tavaramerkin PAPERLAB ja kyseessä olevien tavaroiden välillä ei ole suoraa yhteyttä, osalta on selvää, että kyseinen tavaramerkki muodostuu kahdesta eri osasta, eli sanasta paper ja sanasta lab. Yhtäältä sanalla paper viitataan suoraan niiden tavaroiden, joita varten rekisteröintiä haetaan, käyttötarkoitukseen ja siis ominaisuuteen. Toisaalta sanalla lab kuvaillaan niiden tavaroiden tehtävää, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. On nimittäin selvää, että sana lab merkitsee laboratoriota ja että tavaroiden, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, käyttötarkoitus on paperin tarkastus ja mittaus, jotka ovat tavanomaisesti laboratoriossa suoritettavia tai laboratorion suorittamia toimenpiteitä. Sanan lab välitön merkitys on kyllä pikemminkin paikka eikä laitteisto. Tätä merkitystä on kuitenkin arvioitava suhteessa tavaramerkkihakemuksessa rekisteröitäväksi haettuihin tavaroihin. Tästä näkökulmasta sana lab sopii täydellisesti kuvaamaan laitteita ja laitteistoja, joilla on tarkoitus suorittaa tarkastuksia ja mittauksia.

30 Näiden seikkojen perusteella kohdeyleisö voi ymmärtää sanat paper ja lab siten, että niillä viitataan paperiin ja laboratorioon. Näin ollen on katsottava, että molemmilla

sanoilla, joista tavaramerkki PAPERLAB muodostuu, kuvaillaan yhtä tavaroiden, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, ominaisuuksista tai tehtävistä.

31 Kohdeyleisö voi lisäksi, kuten valituslautakunta aivan oikein on huomauttanut, ymmärtää merkin PAPERLAB siten, että sillä tarkoitetaan laboratorion tapaan suunniteltua järjestelmää paperin tarkastukseen ja mittaukseen. Tämä kokenut ja ammattitaitoinen yleisö nimittäin tuntee täydellisesti paperin tarkastukseen ja mittaukseen käytettävien tietokonelaitteiden ja mittauslaitteistojen luonteen, ominaisuudet ja sen, miten niitä odotetaan käytettävän, sen vuoksi, että kyseinen yleisö hallitsee englannin kielen ja sillä on teknistä tietoa tavarasta ja paperiteollisuudesta. Se voi siis yhdistää toisiinsa tavaramerkin PAPERLAB ja tavarat, joita varten rekisteröintiä haetaan. Toisin kuin kantaja esittää, kyseinen yleisö pystyy siis nimenomaan ammattitaitoisuutensa ja kokeneisuutensa vuoksi ymmärtämään sanan paperlab tarkan teknisen merkityksen.

32 Kantajan sen argumentin osalta, että tavaramerkki PAPERLAB on keksitty, on ilmeistä, että yhdistelmä paperlab ei ole rakenteeltaan tavanomaisesta poikkeava. Kyseinen merkki, jossa liitetään englannin kieliopin mukaisesti oikeassa järjestyksessä yhteen sanat paper ja lab, ei päinvastoin luo kohdeyleisön keskuudessa kyseisestä tavarasta vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana sanojen pelkän rinnakkain asettamisen synnyttämästä vaikutelmasta muuttaakseen sen merkitystä tai ulottuvuutta. Kohdeyleisö ei siis miellä sen olevan tavanomaisesta poikkeava. Valituslautakunta ei näin ollen jättänyt noudattamatta edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV (tuomion 43 ja 44 kohta) vahvistettuja periaatteita, kun otetaan huomioon, että tässä tapauksessa haettu tavaramerkki ei ole uudissana.

33 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta totesi perustellusti, että tavaramerkillä PAPERLAB kuvaillaan englanniksi yksinkertaisesti ja suoraan tehtävää, joka tavaroilla, joita varten rekisteröintiä haettiin, odotetaan olevan. Tavaramerkki PAPERLAB ei nimittäin luo kohdeyleisön keskuudessa kyseisestä tavarasta vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana sanojen paper ja lab pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta. Lisäksi merkki paperlab voitaisiin ymmärtää myös

siten, että sillä viitataan yhteen kyseessä olevien tavaroiden teknisistä ominaisuuksista, koska kyse on tietokonelaitteista ja mittauslaitteistoista, joiden on tarkoitettu toimivan todellisena siirrettävänä laboratoriona tavanomaisesti laboratoriossa tarjottavien palvelujen tuottamiseksi paikan päällä.

34 Tätä toteamusta ei horjuta kantajan argumentti, joka liittyy siihen, että sanaa paperlab ei käytetä yleisessä kielenkäytössä ja että sitä ei ole sanakirjassa. 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 merkintöjä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittää, että näitä merkkejä ja merkintöjä 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 v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 32 kohta). SMHV:llä ei ole myöskään velvollisuutta osoittaa, että kyseinen merkki on sanakirjassa. Sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet. On näin ollen riittävää, että valituslautakunta sovelsi päätöksenteossaan erottamiskyvyn arviointiperustetta sellaisena kuin sitä tulkitaan oikeuskäytännössä, ilman, että sen olisi pitänyt esittää tästä näyttöä (asia T-289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2851, 54 kohta).

35 Koska on osoitettu, että merkillä PAPERLAB voidaan kuvailla yhtä tavaroiden, joita varten tavaramerkin PAPERLAB rekisteröintiä haetaan, tehtävistä, argumentilla, joka liittyy muiden mahdollisuuteen käyttää yleisiä sanoja paper, lab ja laboratory erikseen tai toisiinsa yhdistettyinä, ei ole asian kannalta merkitystä.

36 Edellä esitetystä seuraa, että kantajan ensimmäinen argumentti on perusteeton.

37 Kantajan toinen argumentti, joka koskee tavaramerkin PAPERLAB kansallisten rekisteröintipäätösten olemassaoloa samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, on myös perusteeton. Tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja 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). Näin ollen tutkinnan, joka suoritetaan harkittaessa, onko merkki rekisteröitävissä yhteisön tavaramerkiksi, on perustuttava ainoastaan asian kannalta merkitykselliseen yhteisön lainsäädäntöön. Jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa maassa tehty päätös, jolla tämä sama merkki on hyväksytty rekisteröitäväksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ei sido SMHV:tä eikä asiaa mahdollisesti käsitteleviä yhteisöjen tuomioistuimia. Näin on siitä riippumatta, että tällainen päätös on tehty jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetulla ensimmäisellä neuvoston direktiivillä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön perusteella tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, jonka kieleen kyseinen sanamerkki pohjautuu (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 47 kohta).

38 Tässä tapauksessa ei vaikuta siltä, että valituslautakunta olisi jättänyt noudattamatta yhteisön lainsäädäntöä, jolla on asian kannalta merkitystä, kun se arvioi sitä, voidaanko merkki PAPERLAB rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Lisäksi edellä mainitun oikeuskäytännön mukaan se saattoi vapaasti arvioida sitä seikkaa, että tavaramerkki PAPERLAB on rekisteröity kahdessa englanninkielisessä maassa (Yhdysvallat ja Kanada), ja tehdä tämän perusteella päätelmän siitä, millainen ratkaisu tavaramerkin PAPERLAB rekisteröinnin osalta tehdään.

39 Kantajan kolmas argumentti, joka koskee sitä, että SMHV on aikaisemmin hyväksynyt rekisteröitäväksi tavaramerkkejä, jotka perustuvat samankaltaiseen sanayhdistelmään kuin tavaramerkin PAPERLAB muodostama sanayhdistelmä, on myös perusteeton. Kantajan mainitsemat tavaramerkit yhtäältä poikkeavat haetusta tavaramerkistä PAPERLAB siltä osin kuin niillä viitataan muihin kuin tässä tapauksessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin. Toisaalta merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Tämän vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aiemman tästä poikkeavaksi väitetyn päätöksentekokäytännön pohjalta (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II-2839, 60 kohta; kyseistä tuomiota ei kumottu tältä osin asiassa C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. II-8317).

40 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ainoaa kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, ei voida hyväksyä. Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

41 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, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

jaoston puheenjohtaja