YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

26 päivänä marraskuuta 2003 *

Asiassa T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, kotipaikka Lustenau (Itävalta), edustajanaan asianajajat M. Bergermann ja R. Hackbarth,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Bonne ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.5.2002 tekemän päätöksen (asia R 1095/2000-1), jolla se hylkäsi sanamerkin ROBOTUNITS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeneen hakemuksen,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 9.7.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, aiemmin Heron Systemprofile GmbH, on 18.5.1999 tehnyt yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sanamerkkiä koskevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki ROBOTUNITS.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on alkuperäiseen hakemukseen 3.5.2000 tehdyn muutoksen jälkeen haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 6, 7 ja 9 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— "metalliprofiilit, metalliset ohjauskiskot, kiinteät profiiliosat, profiililiitososat", jotka kuuluvat luokkaan 6

— "koneiden ohjauskiskot, suora- ja pitkittäisohjaimet, painesylinterit, eri käyttöjärjestelmillä varustetut lineaarisylinterit, pneumaattiset profiiliosat", jotka kuuluvat luokkaan 7

— "kuljetinhihnat, kohdistuksella varustetut rajoitinjärjestelmät", jotka kuuluvat luokkaan 9.

4 Tutkija hylkäsi 15.9.2000 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, koska haettu tavaramerkki oli kyseessä olevia tavaroita kuvaileva.

5 Kantaja valitti hakemuksen hylkäämisestä 13.11.2000 ja perusteli valitustaan 15.1.2001 päivätyllä kirjelmällä. Valitusmenettelyssä kantaja ehdotti toissijaisesti, että tavaroiden luetteloa rajattaisiin seuraavalla tavalla: "metalliprofiilit, kiinteät profiiliosat, profiililiitososat", jotka kuuluvat luokkaan 6.

6 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 6.5.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, ettei sanamerkkiä ROBOTUNITS voitu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröidä, koska kyseistä merkkiä voitiin käyttää kuvailemaan niiden tavaroiden käyttötarkoitusta, joita varten rekisteröintiä oli haettu. Valituslautakunnan mukaan "robotunits" merkitsi kokonaisuutena tarkastellen "robottiyksikköä" tai "robotin osaa" ja haetun tavaramerkin piiriin kuuluvien tavaroiden ja kyseessä olevan tavaramerkin, joka näin kuvaa yksiselitteisesti tavaroiden käyttötarkoitusta eli sitä, että kyseisiä tavaroita voidaan käyttää automatisoitujen ja ohjelmoitujen koneiden kokoonpanoon tai sitä, että ne sijoitetaan valmiiksi kokoonpantuihin laitteisiin, välillä on suora ja välitön yhteys.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.7.2002 toimittamallaan kannekirjelmällä. SMHV toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.10.2002.

8 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (neljäs jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn ja esitti työjärjestyksen 64 artiklan mukaisena prosessinjohtotoimenpiteenä kantajalle yhden kirjallisen kysymyksen.

9 Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin suullisiin kysymyksiin kuultiin 9.7.2003 pidetyssä istunnossa. Kantaja liitti kyseisen istunnon kuluessa oikeudenkäyntiasiakirjoihin asiakirjoja, jotka koskivat tavaramerkin ROBOTUNITS rekisteröintiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja SMHV toimitti kopion kantajan Internet-sivujen kotisivusta, mistä tehtiin merkintä istunnosta pidettyyn pöytäkirjaan.

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

12 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan perusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

13 Kantaja vetoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-359/99, DKV vastaan SMHV (EuroHealth), 7.6.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. II-1645) ja toteaa, että merkkiä tai merkintää voidaan pitää kuvailevana ainoastaan, jos kyseessä oleva kohderyhmä tunnistaa kuvailevuuden välittömästi ja asiaa enemmän pohtimatta.

14 Kantaja korostaa, ettei "robotunits"-sanaa ole englannin kielessä ja että kyse on epätavanmukaisesti muodostetusta uudissanasta. Se väittää tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen todenneen selvästi asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251), että silloin kun on kyse tavaramerkeistä, jotka muodostuvat useammista sanoista, merkitystä on ainoastaan kyseisten sanojen muodostamalla kokonaisuudella. Se päättelee tämän perusteella valituslautakunnan loukanneen näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV vahvistamia periaatteita, koska se on ottanut lähtökohdakseen pääasiallisesti sananosan "robot".

15 Se katsoo myös, että jos valituslautakunta nojautuu siihen seikkaan, että englannin kielessä tunnetaan myös kahden substantiivin suora yhdistelmä, se ei tämän vuoksi voi kuitenkaan jättää tarkastamatta, voiko konkreettisesti rekisteröitäväksi haettu merkki kuvata suoraan niitä tavaroita, joita varten rekisteröintiä on haettu. Se arvostelee riidanalaista päätöstä siitä, ettei siinä ole selvitetty riittävästi tätä asiaa.

16 Kantaja katsoo, ettei riidanalaisesta päätöksestä ilmene, minkä oletetaan olevan robottiyksikkö tai robotin osa eli termi, joksi kokonaisilmaisu "robotunits" valituslautakunnan mukaan kääntyy. Se väittää, ettei termiä "robotunits" voida ymmärtää "robotin osaksi", koska englannin kielellä jonkin koneen määrätystä osasta tai kappaleesta käytettävä termi on "koneen kappale" tai "koneen osa" eikä termi "koneen yksikkö". Se toteaa tältä osin, että kyse on sellaisesta keksitystä termistä, jota sen kilpailijat tai muilla aloilla toimivat yritykset eivät käytä lainkaan elinkeinotoiminnassa.

17 Kantajan mukaan sanamerkki ROBOTUNITS ja rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat voidaan yhdistää toisiinsa ainoastaan monivaiheisen päättelyn avulla. Tästä syystä sanamerkki ROBOTUNITS ei ole välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta niitä tavaroita kuvaileva, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu. Kantajan mielestä pelkästään sen perusteella, että kyseisiä tavaroita voidaan mahdollisesti käyttää myös tietokoneiden tai robottien yhteydessä, ei voida katsoa, että merkki on kuvaileva, koska kyseinen yhteys ei käy ilmi riittävän suoraan ja konkreettisesti ja asiaa enempää pohtimatta.

18 Se väittää, että esillä olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva merkki ROBOTUNITS on kyseessä olevien tavaroiden suhteen enintään suggestiivinen eikä selvästi kuvaileva.

19 Kantaja katsoo lisäksi, että riidanalainen päätös on tehty yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä noudattamatta. Se väittää, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV hylännyt yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779) omaksutun näkemyksen siltä osin kuin on kyse konkreettisen, aktuellin ja pakottavan vapaana pitämisen tarpeen olemassaolosta, koska yhteisöjen tuomioistuin ei edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV nojautunut enää lainkaan mahdolliseen vapaana pitämisen tarpeeseen.

20 Kantaja arvostelee SMHV:a siitä, ettei se ole arvioinut perusteellisesti kantajan hakemuksessa kyseessä olevia tavaroita, koska se ei ole tarkastellut tavaroita erikseen.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa kantaja on tarkentanut, että sen kanne koskee kaikkia niitä tavaroita, joita varten rekisteröintiä on haettu sen jälkeen kun alkuperäistä hakemusta muutettiin 3.5.2000 ja jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkiin 6,

7 ja 9. Näin ollen ne luokan 6 tavarat, joita varten merkin ROBOTUNITS rekisteröintiä on haettu, eivät ole erityisistä koneiden tai valmiiden, kokoonpantujen koneiden osista koostuvia tavaroita, vaan metallista valmistettuja profiileita tai osia ja tarkemmin sanoen sellaisia puolivalmiita tuotteita tai välituotteita taikka laminoituja, puristettuja tai vedettyjä tuotteita, jotka eivät liity millään tavalla robottiyksiköihin. Kantajan mukaan kyseisiä osia voidaan sitä vastoin käyttää kaikilla aloilla. Sama huomautus pätee kiinteisiin profiiliosiin, jotka ovat erilaisia silta- tai runko-osia, ja profiililiitososiin, jotka eivät välttämättä itsessään ole profiloituja. Liitososat ovat pelkästään mekaanisia liitoksia.

22 Kantaja on myös tarkentanut, että luokkaan 7 kuuluvat koneiden ohjauskiskot ja suora- ja pitkittäisohjaimet ovat laitteita, jotka määräävät esineelle (koneen kappale tai vastaava esine) liikeradan ja asennon sen liikkuessa (esimerkiksi ohjauskisko). Samoin luokkaan 7 kuuluvat painesylinterit ja eri käyttöjärjestelmillä varustetut lineaarisylinterit eivät liity riittävän suoraan ja konkreettisesti automatisoituihin koneisiin. Se väittää pneumaattisten profiiliosien osalta pneumatiikan olevan sellainen tekniikan ala, jonka piiriin kuuluu kaasujen käyttäytyminen ja etenkin paineilma- ja imuilma-ilmiöt ja niiden sovellukset.

23 Kantaja toteaa kuljetinhihnojen osalta, etteivät ne ole automatisoitujen koneiden komponentteja vaan, kuten luokkaan 7 kuuluvat koneiden ohjauskiskot ja suora- ja pitkittäisohjaimet, jatkuvasti suljetussa piirissä toimivia tuki- ja ohjauslaitteita. Se toteaa vielä lopuksi, että luokkaan 9 kuuluvat kohdistuksella varustetut rajoitinjärjestelmät ovat yleensä sulkuelementtejä, esimerkiksi teräksisiä (karkaistuja) (leikkaus)työkalujen välikappaleita.

24 Kantaja on todennut istunnossa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita voidaan käyttää ohjelmoiduissa koneissa, mutta että kyse on yhdestä tavaroiden tuhansista käyttötarkoituksista. Se vetoaa ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuimen asiassa T-356/00, DaimlerChrysler vastaan SMHV (CARCARD), 20.3.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. II-1963, 40 kohta) ja katsoo, ettei pelkästään yhden tällaisen muiden käyttötarkoitusten lisäksi olemassa olevan käyttötarkoituksen perusteella voida katsoa, että sanamerkki on kuvaileva, koska kyse ei ole kyseessä olevien tavaroiden teknisestä toiminnasta.

25 Kantaja on lopuksi todennut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa, että sanamerkin ROBOTUNITS kansainväliselle rekisteröinnille myönnettiin vähän aikaa sitten suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia tavaroita varten. Se on liittänyt vastaukseensa Patent Officen (patenttivirasto) 18.6.2003 päivätyn kirjeen, jonka mukaan suoja on myönnetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa 12.12.2002 lukien.

26 SMHV huomauttaa, että valituslautakunta on huolella todennut, että ilmaisu "robotunits" muodostuu kokonaisuutena kahdesta osasta, jotka ovat "robot" ja "unit". Sanalla "robot" tarkoitetaan valituslautakunnan mukaan "mitä tahansa automaattista konetta, joka on ohjelmoitu toteuttamaan erityisiä mekaanisia toimintoja ihmisen tavoin" ja sanalla "unit" tarkoitetaan "erillistä jakamattomissa olevaa yksikköä tai jakamatonta kokonaisuutta". Valituslautakunta on SMHV:n mukaan päätellyt haetun merkin semanttista sisältöä koskevan arvioinnin perusteella, että termin "robotunits" välitön merkitys on "robottiyksikkö" tai "robotin osa".

27 SMHV väittää, että valituslautakunta on luonnehtinut tavaramerkkiä välittömästi ja selvästi kuvailevaksi todeten seuraavaa: nähdessään tavaramerkin asianomaisten tavaroiden yhteydessä kohdeyleisö ymmärtää välittömästi, että se kuvaa yksiselitteisesti tavaroiden käyttötarkoitusta eli sitä, että kyseisiä tavaroita voidaan käyttää automatisoitujen ja ohjelmoitujen koneiden kokoonpanossa tai sitä, että ne sijoitetaan valmiiksi kokoonpantuihin koneisiin.

28 SMHV katsoo asianomaisiin tavaroihin olevan yhteyden osalta valituslautakunnan tarkastelleen huolellisesti kaikkia yhteisön tavaramerkkihakemukseen kuuluvia tavaroita. Sen mukaan valituslautakunta on viitannut päätöksessään useasti tavaroihin.

29 SMHV katsoo, että erityisesti luokkiin 7 ja 9 kuuluvat tavarat ovat koneiden tai valmiiksi asennettujen koneiden erityisiä komponentteja. Valituslautakunta on sen mukaan todennut luokan 6 osalta, että kantaja on hakenut tavaramerkkiään rekisteröitäväksi kaikkia luokkaan 6 kuuluvia tavaroita varten tekemättä eroa eri tavaroiden välillä ja mukaan lukien näin ollen myös tavarat, joita voidaan käyttää automatisoitujen ja ohjelmoitujen koneiden kokoonpanossa ja jotka sijoitetaan valmiiksi kokoonpantuihin koneisiin.

30 Siltä osin kuin on kyse siitä, onko valituslautakunta noudattanut periaatetta, joka koskee tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden ja kuvailevuuden arviointia kohdeyleisöön nähden, SMHV huomauttaa, että valituslautakunta on viitannut sellaisista asiantuntijoista muodostuvaan yleisöön, jotka vastaavat mitä erilaisempien koneiden suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta. SMHV:n mukaan on katsottava, että tässä yhteydessä kyse on sellaisista koneiden osista, joita keskivertokuluttaja ei käytä, ja että kohdeyleisö on näin ollen asiantuntijayleisö, jolla on hyvät tiedot markkinoilla olemassa olevista tuotteista. Se katsoo tämän perusteella, että kuluttaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jokainen tekniseen alaan erikoistunut kuluttaja osaavat englannin kieltä ja ymmärtävät välittömästi merkin ROBOTUNITS merkityksen.

31 SMHV katsoo tavaramerkin kuvailevuuden osalta, että se perustuu suoraan tavaramerkin ja tavaroiden välillä olevaan yhteyteen ja ettei sellaisen tiettyä vaivaa edellyttävää mielleyhtymän luomista tarvita, jonka avulla suggestiivisesti ilmaistu viesti voidaan ymmärtää järkevästi.

32 Siltä osin kuin on kyse sanamerkin ROBOTUNITS rekisteröimisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, SMHV väittää, että kyseinen todiste on esitetty myöhässä. Se toteaa vielä, ettei minkään kantajan esittämään asiakirja-aineistoon sisältyvän seikan perusteella voida katsoa, etteikö kyseessä oleva rekisteröinti ole voinut tapahtua käytön perusteella.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

33 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan "tavaramerk[ejä], 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. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

34 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkkejä ja merkintöjä ovat sellaiset merkit ja merkinnät, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla yksi tavaran tai palvelun oleellisista ominaisuuksista osoittamaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (em. asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 39 kohta). Näin ollen merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain ensinnäkin ottamalla huomioon kyseessä olevat tavarat tai palvelut ja toiseksi ottamalla huomioon se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 38 kohta).

35 Esillä olevassa asiassa tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, kattaa erityisesti sellaisten koneiden tai valmiiksi kokoonpantujen koneiden komponentit, jotka voivat toimia automaattisesti tai jotka voidaan ohjelmoida. Yleisesti myös tiedetään, kuten valituslautakunta korostaa riidanalaisen päätöksen

17 kohdassa, että tämän tyyppisiä koneita käytetään nykyään kaikilla aloilla olipa sitten kyse esimerkiksi tehtaista, joissa niitä käytetään autojen kokoamiseen, tai tavaroiden kuljettamisesta, jossa tapauksessa kyse voi olla siirtohihnoista.

36 Valituslautakunta on todennut kohdeyleisön osalta riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että asianomaiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu "sellaisista asiantuntijoista muodostuvalle yleisölle, jotka vastaavat mitä erilaisempien koneiden suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta, [ja että vaikka] kyseiseen yleisöön kuuluvat varsinkin henkilöt, joiden äidinkieli on englanti, on kuitenkin myönnettävä, että siihen kuuluvat myös henkilöt, joilla on ainakin perustavanlaatuiset englannin kielen tai erikoisenglannin taidot siltä osin kuin tekni[seen kielenkäyttöön] sisältyy useita sellaisia sanoja, joita käytetään ainoastaan englanniksi". Kantaja ei ole kiistänyt sitä, miten valituslautakunta on määritellyt kohdeyleisön.

37 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan perusteella kohdeyleisö, johon nähden ehdottomia hylkäysperusteita on arvioitava, on englantia puhuva asiantuntijayleisö, koska kyseinen sanamerkki muodostuu englanninkielisistä osista.

38 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on siis tutkittava kyseisen sanamerkin merkityksen pohjalta sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavara- tai palveluryhmien välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys (em. asia CARCARD, tuomion 28 kohta ja asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 28 kohta).

39 Aluksi on korostettava, että sanamerkki ROBOTUNITS muodostuu kahdesta englannin kielestä otetusta substantiivista. Tämä sanamerkki ei ole rakenteeltaan epätavanmukainen. Se ei näet poikkea englannin kielen sananmuodostussään-

nöistä vaan on muodostettu kieliopillisesti oikein. Asianomainen kuluttaja ei näin ollen miellä sitä epätavanmukaiseksi (ks. em. asia CARCARD, tuomion 29 kohta).

40 Sanamerkin ROBOTUNITS merkityksen osalta riidanalaisen päätöksen 21 ja 22 kohdasta sekä SMHV:n vastineessaan antamista selityksistä ilmenee, että SMHV:n mielestä kyseinen sanamerkki tarkoittaa "robottiyksikköä" tai "robotin osaa". Kantaja väittää tältä osin, ettei kyseisen sanamerkin merkitys ole selvä ja määritelty. Sen mukaan termissä "robottiyksiköt" ei ole järkeä. Se toteaa vielä, että englannin kielessä koneen määrätyn osan tai kappaleen osoittamiseen ei käytetä termiä "unit" vaan termiä "machine part" tai "machine piece".

41 Kun otetaan huomioon ne tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, valituslautakunnan huomio sanamerkin merkityksestä osoittautuu kuitenkin oikeaksi. Kuten näet SMHV toteaa vastineessaan (43 ja 48 kohta), sana "unit" merkitsee myös "yksittäistä kappaletta tai jostakin suuremmasta kokonaisuudesta irrotettua osaa" ja "pientä konetta tai koneen osaa, jolla on erityinen tarkoitus". Lisäksi on syytä muistaa, että jotta sanamerkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, riittää, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä osoittaa kyseisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia (em. asia CARCARD, tuomion 30 kohta).

42 Sanamerkin ROBOTUNITS ja kyseisten tavaroiden välisen suhteen luonteesta valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että kyseinen sanamerkki kuvailee yksiselitteisesti tavaroiden käyttötarkoitusta.

43 Kantaja ei kiistä niiden tavararyhmien osalta, joita varten merkkiä on haettu rekisteröitäväksi, sitä, että kyseisiä tavaroita voidaan käyttää koneissa, jotka voivat toimia automaattisesti tai jotka voidaan ohjelmoida, vaan se väittää, että pelkästään sen perusteella, että kyseisiä tavaroita voidaan mahdollisesti käyttää myös tietokoneiden tai robottien yhteydessä, ei voida katsoa, että merkki on kuvaileva, koska kyseinen yhteys ei käy ilmi riittävän suoraan ja konkreettisesti ja asiaa enempää pohtimatta.

44 Tästä seuraa, että sanamerkkiä ROBOTUNIT, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan käyttää osoittamaan kaikkien kantajan hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden yhtä mahdollista käyttötarkoitusta. Lisäksi sen, että kyseisessä sanamerkissä on sana "robot", on katsottava osoittavan kyseisten tavaroiden yhtä käyttötarkoitusta, jonka kohdeyleisö ottaa mahdollisesti huomioon, kun se tekee valintaansa, ja näin ollen tämä käyttötarkoitus muodostaa kyseisten tavaroiden yhden oleellisen ominaisuuden. Kantaja on itsekin kirjelmissään ja istunnossa myöntänyt, että niitä tavaroita, joita varten sanamerkkiä on haettu rekisteröitäväksi, voidaan mahdollisesti käyttää myös tietokoneiden ja robottien yhteydessä. Kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa sanamerkin ROBOTUNITS ja näiden tavaroiden välillä on siis riittävän suora ja konkreettinen suhde.

45 Ei tosin ole mahdotonta, etteivätkö kyseiset tavarat voisi koostua kappaleista, jotka eivät liity automatisoituun koneeseen, ja että sanamerkki ROBOTUNITS ei näin ollen kuvaile kaikkia niihin tavararyhmiin kuuluvia tavaroita, joita varten rekisteröintiä on haettu. Tältä osin on kuitenkin korostettava, että kantaja on hakenut kyseisen merkin rekisteröintiä yleisesti kaikkia näitä tavaroita varten tekemättä eroa eri tavaroiden välillä. Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta on arvioinut asiaa oikein siltä osin kuin on kyse näiden tavararyhmien arvioimisesta kokonaisuudessaan (em. asia EuroHealth, tuomion 33 kohta; em. asia TELE AID, tuomion 34 kohta ja em. asia CARCARD, tuomion 33 ja 36 kohta).

46 Kun näet otetaan huomioon se, ettei kantaja ole rajannut rekisteröintihakemustaan siten, ettei hakemus koske kyseessä olevien tavaroiden käyttämistä robotin

osina, se, että kyseessä olevaa merkkiä voidaan käyttää osoittamaan yhtä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden mahdollisista käyttötarkoituksista, riittää perusteeksi olla rekisteröimättä tavaramerkkiä sillä perusteella, että se on kuvaileva.

47 Tätä toteamusta ei kumoa tulkinta, jonka kantaja on omaksunut edellä mainitussa asiassa CARCARD annetun tuomion 40 kohdasta. Kyseisessä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näet katsonut, että vaikka luokkaan 9 kuuluvia tavaroita "kiinteät ja siirrettävät tietojenkäsittelylaitteet; tietovälineille tallennetut ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- ja/tai kuvankäsittelyyn" voidaan käyttää sellaisessa yhteydessä, jossa yhtä lailla käytetään autoihin liittyvää korttia, tällainen käyttö on kuitenkin korkeintaan yksi tavaroiden lukuisista käyttötarkoituksista, mutta ei tavaroiden tekninen toiminto. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kuitenkin se, että kantajan hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita voidaan käyttää automatisoiduissa tai ohjelmoiduissa koneissa, on yksi kyseisten tavaroiden teknisistä toiminnoista. Se, että kyseisiä tavaroita voidaan käyttää myös sellaisissa koneissa, jotka eivät ole automatisoituja tai ohjelmoituja, ei merkitse sitä, etteikö kyseinen tekninen toiminto olisi juuri se ominaisuus, jonka vuoksi sanamerkkiä ROBOTUNITS on pidettävä näitä tavaroita kuvailevana.

48 Tästä seuraa, että sanamerkkiä ROBOTUNITS voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa käyttää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla osoittamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien tavaroiden oleellisia ominaisuuksia.

49 Sitä kantajan väitettä, jonka mukaan edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetulla tuomiolla poikettiin vapaana pitämisen tarpeen osalta edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetusta tuomiosta, ei voida hyväksyä. Yhteisöjen tuomioistuin on näet nimenomaisesti vahvistanut edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa omaksutun näkemyksen yhdistetyissä asioissa C-53/01–C-55/01, Linde ym., 8.4.2003 antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. I-3161, 73 ja 74 kohta).

50 Sen kantajan väitteen osalta, jonka mukaan Patent Office on rekisteröinyt tavaramerkin ROBOTUNITS samoja tavaroita varten, joista nyt käsiteltävänä olevassa kanteessa on kyse, on huomautettava ensiksi, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdasta yhdessä sen 3 kohdan kanssa seuraa, että valituslautakuntien päätöksen kumoaminen ja muuttaminen on mahdollista vain aineellisen tai muodollisen lainvastaisuuden vuoksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana (asia T-123/97, Salomon v. komissio, tuomio 6.10.1999, Kok. 1999, s. II-2925, 48 kohta ja asia T-126/99, Graphischer Maschinenbau v. komissio, tuomio 14.5.2002, Kok. 2002, s. II-2427, 33 kohta). Valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus voidaan näin ollen riitauttaa vetoamalla uusiin tosiseikkoihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ainoastaan siinä tapauksessa, että osoitetaan, että valituslautakunnan oli viran puolesta otettava nämä tosiseikat huomioon hallinnollisessa menettelyssä ennen kuin se teki päätöksen asiassa (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 46 kohta). Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti näet SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty määräajassa.

51 Näin ollen ainoastaan ne seikat, joihin SMHV pystyi tutustumaan hallinnollisessa menettelyssä, on otettava huomioon. Tämän vuoksi tavaramerkin ROBOTUNITS rekisteröintiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei voida ottaa huomioon.

52 Tältä osin on myös muistutettava, että yhteisön tavaramerkin tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan se, että yrityksille on tehty mahdolliseksi yhteisön tavaramerkin avulla "yksilöidä tavarat ja palvelut samalla tavalla koko yhteisössä, rajoista huolimatta", ja että aiemmat jäsenvaltioissa suoritetut rekisteröinnit ovat seikka, joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, mutta tämä seikka ole millään tavoin ratkaiseva (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 60 ja 61 kohta sekä asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 45 ja 46 kohta). Jäsenvaltioissa suoritettuja rekisteröintejä

voidaan siten käyttää analysoinnin apuna arvioitaessa yhteisön tavaramerkin rekisteröintipyyntöä. Kantajan toimittamat asiakirjat, jotka koskevat kyseessä olevan merkin rekisteröintiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eivät voi kuitenkaan antaa vastausta nyt esillä olevaan asiaan. Kyseisistä asiakirjoista ei näet käy ilmi niitä syitä, joiden vuoksi kyseinen merkki päätettiin rekisteröidä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nämä asiakirjat osoittavat ainoastaan, että kyseinen merkki on rekisteröity näissä asiakirjoissa mainittujen tavaroiden osalta.

53 Tätä toteamusta ei muuta se, että vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin siitä, onko rekisteröinti Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustunut merkin aikaisempaan käyttöön, kantaja on väittänyt, että tähän perustuva rekisteröinti ilmenisi rekisteröintiasiakirjoista. Kyseinen väite ei vaikuta asian ratkaisemiseen, koska näyttö siitä, että Patent Office on arvioinut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvailevuutta kyseessä oleviin tavaroihin nähden, ei käy ilmi kantajan toimittamista asiakirjoista, kuten edellä olevassa kohdassa on todettu.

54 Kaikesta edellä olevasta seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hylättävä ja että kanne on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

55 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 vastaajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 26 päivänä marraskuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja jaoston puheenjohtaja