YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

20 päivänä marraskuuta 2007 *

Asiassa T-458/05,

Tegometall International AG, kotipaikka Lengwil-Oberhofen (Sveitsi), edustajanaan asianajaja H. Timmann,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Weberndörfer,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Wuppermann AG, kotipaikka Leverkusen (Saksa), edustajanaan aluksi asianajaja H. Huisken, sittemmin asianajaja I. Friedhoff,

ja jossa on kyse kumoamiskanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 21.10.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 1063/2004-2), sellaisena kuin se on oikaistuna 16.11.2005, joka liittyy Wuppermann AG:n ja Tegometall International AG:n väliseen mitättömyysmenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.12.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 5.4.2006 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.4.2006 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 13.2.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Tegometall International AG teki 2.7.1999 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön sanamerkiksi rekisteröintiä koskevan 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, perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki TEK.

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 luokkiin 6 ja 20, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 6: ”Hyllyt ja hyllynosat, erityisesti ripustettavat korit hyllyihin, kaikki edellä mainitut tuotteet metallista”

– luokka 20: ”Hyllyt ja hyllynosat, erityisesti ripustettavat korit hyllyihin”.

4 Tavaramerkki TEK rekisteröitiin yhteisön tavaramerkiksi 18.5.2001.

5 Wuppermann AG vaati 23.7.2003, että tämä rekisteröinti julistetaan mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella siitä syystä, että rekisteröinti kuului mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisalaan.

6 Kantaja esitti 3.2.2004 pyynnön hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden luettelon rajoittamisesta luokkaan 20 kuuluvien tavaroiden osalta, ja mitättömyysosasto hyväksyi sanotun pyynnön. Luettelon rajoittamisen jälkeen tavarat, joita varten tavaramerkki TEK on rekisteröity, ovat seuraavat:

”Hyllyt ja hyllynosat, erityisesti ripustettavat korit hyllyihin, kaikki edellä mainitut tuotteet muusta kuin puusta.”

7 Mitättömyysosasto katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohdassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei voida soveltaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, ja hylkäsi 20.9.2004 tekemällään päätöksellä väliintulijan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen sekä velvoitti väliintulijan korvaamaan menettelystä aiheutuneet kulut.

8 Väliintulija teki 16.11.2004 valituksen mitättömyysosaston päätöksestä (asia R 1063/2004-2) sillä perusteella, että jokainen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohdassa tarkoitettu mitättömyysperuste tulee sovellettavaksi.

9 Toinen valituslautakunta hyväksyi 21.10.2005 tekemällään päätöksellä, sellaisena kuin se on oikaistuna 16.11.2005 (jäljempänä riidanalainen päätös), väliintulijan valituksen ja kumosi mitättömyysosaston päätöksen sekä määräsi tavaramerkin poistettavaksi rekisteristä sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva ja siltä puuttuu saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky.

10 Toinen valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että sikäli kuin sana ”tek” tarkoittaa italiaksi ja ranskaksi tiikkipuuta, on kiistatonta, että hyllyjä ja hyllynosia valmistetaan tiikkipuusta eikä voida sulkea pois sitä, että metalliset tai muoviset hyllyt ja hyllynosat voivat jäljitellä tiikkipuuta, sanaa ”tek” hyllyille ja hyllynosille metallista ja muusta kuin puusta käytettynä ”käytetään osoittamaan ulkoasua, ulkoasuun liittyvää seikkaa sekä mahdollisesti muita tiikkipuun laadullisia seikkoja”. Valituslautakunta katsoi näin ollen tästä seuraavan, että tavaramerkki TEK on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sellainen yksinomaan kuvaileva merkintä, jonka on oltava edelleen kilpailijoiden käytettävissä. Valituslautakunta arvioi toiseksi, että koska sanalla ”tek” ei voida erottaa hakemuksen kohteena olevia tavaroita niiden alkuperän perusteella, tavaramerkin rekisteröinti on evättävä myös sillä perusteella, että siltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky. Valituslautakunta arvioi sitä vastoin, että sen ei ollut tutkittava, oliko kysymyksessä oleva tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

11 Kantaja ilmoitti SMHV:lle 29.12.2005 osoittamassaan kirjeessä rajoittavansa tavaroiden, joita varten tavaramerkki TEK on rekisteröity, luettelon seuraavanlaiseksi:

– luokka 6: ”Hyllyt ja hyllynosat, erityisesti ripustettavat korit hyllyihin, kaikki edellä mainitut tuotteet metallista ja muusta kuin puujäljitelmistä”

– luokka 20: ”Hyllyt ja hyllynosat, erityisesti ripustettavat korit hyllyihin, kaikki edellä mainitut tuotteet muusta kuin puusta tai puujäljitelmistä”.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– muuttaa riidanalaista päätöstä

– hylkää yhteisön sanamerkin TEK mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen

– toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen ja palauttaa asian SMHV:n uudelleen tutkittavaksi

– velvoittaa väliintulijan korvaamaan mitättömyysmenettelystä sekä valituksesta SMHV:ssä ja kanteesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneet kulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen.

Oikeudellinen arviointi

Riidan kohde

Asianosaisten lausumat

15 Kantaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on otettava huomioon kantajan 29.12.2005 tekemä rekisteröintihakemuksensa rajoittaminen sellaisiin luokkiin 6 ja 20 kuuluviin tavaroihin, jotka eivät ole puujäljitelmistä, sikäli kuin kyseessä on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48

artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu uusi seikka, joka on tullut esille vasta sen jälkeen, kun toinen valituslautakunta oli tehnyt päätöksensä. Kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdasta luettuna yhdessä työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan kanssa seuraa a contrario, että uuteen perusteeseen vetoaminen on lähtökohtaisesti sallittua mitättömyysmenettelyn yhteydessä (asia T-222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003, Kok. 2003, s. II-4995, 50 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

16 Kantaja huomautti suullisessa käsittelyssä, että kyseinen rajoittamista koskeva pyyntö oli tehty kanteen nostamisen yhteydessä ja että SMHV oli kirjannut kyseisen pyynnön. Kantaja väittää lisäksi, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 12.2.2004 antama tuomio (Kok. 2004, s. I-1619) ei ole nyt käsiteltävänä olevan asian kannalta merkityksellinen, sikäli kuin kielteisestä rajoittamisesta on määrätty Nizzan sopimukseen perustuvassa luokittelussa.

17 SMHV väittää, että kantajan lausumaa, jolla se luopuu vaatimasta suojaa puujäljitelmistä valmistettujen tavaroiden osalta, ei voida ottaa huomioon, koska se merkitsee työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sääntöjenvastaista riidan kohteen muuttamista (asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 21 kohta).

18 SMHV katsoo lisäksi, että mitättömyysosasto teki virheen hyväksyessään 3.2.2004 tehdyn tavaroiden luettelon rajoittamisen, koska tämänkaltainen rajoittaminen on oikeuskäytännön mukaan sääntöjenvastaista (em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 114 ja 115 kohta). SMHV katsoo kuitenkin, että vaikka kyseinen rajoittaminen otettaisiinkin huomioon, valituslautakunta on perustellusti arvioinut, että kysymyksessä olevat mitättömyyttä koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota tai muuttaa SMHV:n valituslautakunnan päätöksen ainoastaan ”puuttuvan toimivallan, olennaisen menettelymääräyksen rikkomisen, perustamissopimuksen, [asetuksen N:o 40/94] tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkomisen taikka harkintavallan väärinkäytön perusteella”. Saman asetuksen 74 artiklan mukaan tämän laillisuusvalvonnan on tapahduttava valituslautakunnan käsiteltäväksi saatettujen riidan tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen pohjalta (asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287, 17 kohta; asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. II-3411, 16 kohta ja asia T-366/05, Anheuser-Busch v. SMHV – Budějovický Budvar (BUDWEISER), määräys 15.11.2006, 27 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa (Kok. 2006, s. II-89*)).

20 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos hetkellä, jona kyseinen päätös tehtiin, sitä koski jokin näistä kumoamis- tai muuttamisperusteista. Se ei sitä vastoin voi kumota tai muuttaa mainittua päätöstä sellaisin perustein, jotka ilmenevät päätöksen tekemisen jälkeen (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237, 55 kohta).

21 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 26 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että ”yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa on oltava – – luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan”.

22 Asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämää tavaroiden tai palvelujen luetteloa”.

23 Nyt esillä olevassa asiassa on riidatonta, että kantaja rajoitti yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa kattamien tavaroiden luetteloa vasta sen jälkeen, kun riidanalainen päätös oli tehty. Näin ollen riippumatta siitä, hylkääkö vai hyväksyykö SMHV kyseisen hakemuksen, sanottu rajoittaminen ei voi vaikuttaa riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen, joka ainoastaan on riitautettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. vastaavasti em. asia BUDWEISER, määräyksen 40–48 kohta).

24 On tosin pantava merkille, että sellaisen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen osalta, joka kattaa useita tavaroita, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut tavaramerkin hakijan pyyntöä, jolla hakija peruuttaa hakemuksensa vain tiettyjen alkuperäisen hakemuksen kohteena olevien tuotteiden osalta, siinä vaiheessa, kun asia on kyseisen tuomioistuimen käsiteltävänä eli sen jälkeen, kun valituslautakunta on tehnyt asiassa päätöksen, joko siten, että hakijan katsotaan ilmoittaneen riitauttavansa riidanalaisen päätöksen ainoastaan siltä osin kuin se koskee muita hakemuksen kohteena olevia tavaroita (ks. vastaavasti asia T-289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2851, 13 ja 14 kohta) tai, mikäli tällainen pyyntö tehdään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävän menettelyn myöhäisessä vaiheessa, siten, että hakijan katsotaan luopuneen osittain vaatimuksistaan (ks. vastaavasti asia T-194/01, Unilever v. SMHV (Munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 13–17 kohta).

25 Jos tavaramerkin hakijan tarkoituksena ei kuitenkaan ole yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa kohteena olevien tavaroiden luettelon rajoittamista koskevalla pyynnöllään poistaa yhtä tai useampaa tavaraa kyseisestä luettelosta vaan ainoastaan muuttaa yhtä ominaisuutta, kuten kaikkien sanotussa luettelossa olevien tavaroiden käyttötarkoitusta, ei voida sulkea pois sitä, että tällainen muutos vaikuttaa jonkin SMHV:n elimen hallinnollisen menettelyn aikana suorittamaan yhteisön

tavaramerkkiä koskevaan tutkintaan. Näin tällaisen muutoksen hyväksyminen silloin, kun asia on käsiteltävänä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, merkitsisi työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa kiellettyä riidan kohteen muuttamista asian käsittelyn aikana. Täten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon tällaista rajoittamista tutkiessaan, onko kanne perusteltu (ks. vastaavasti em. asia monBeBé, tuomion 20–22 kohta).

26 Näin ollen on syytä tutkia, voidaanko kantajan kanteessaan tekemä viittaus 29.12.2005 tehtyyn kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohteena olevien tavaroiden rajoittamiseen tulkita ilmoitukseksi, jonka mukaan kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen ainoastaan sikäli kuin se koskee muutetussa luettelossa olevia tavaroita.

27 Näin ei kuitenkaan voida tehdä. Kantaja ei tällä rajoittamisella poistanut tiettyjä tavaroita kyseistä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohteena olevien tavaroiden luettelosta vaan muutti kaikkien sanotussa luettelossa olevien tavaroiden ominaisuuksia lisäämällä täsmennyksen, jonka mukaan kyseiset tavarat eivät voi olla ”puujäljitelmistä”. Kuten edellä 11 ja 25 kohdassa todetaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan voi ottaa huomioon tällaista rajoittamista, koska se merkitsisi riidan kohteen muuttamista.

28 On siis todettava, että nyt käsiteltävänä olevan kanteen yhteydessä on otettava huomioon ne tavarat, jotka on mainittu kantajan alkuperäisen tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisältämässä tavaroiden luettelossa, sellaisena kuin se on rajoitettuna 3.2.2004 (ks. edellä 3 ja 6 kohta).

29 Mitä tulee siihen SMHV:n esittämään väitteeseen, jonka mukaan mitättömyysosasto teki virheen hyväksyessään kantajan 3.2.2004 tekemän pyynnön hakemuksen rajoittamisesta tavaroihin, jotka eivät ole puusta, on todettava, että vaikka oletettaisiinkin,

että tämä väite voitaisiin ottaa tutkittavaksi, tällä rajoittamisella ei ole, kuten SMHV on huomauttanut, vaikutusta valituslautakunnan arviointiin, joka koskee kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta ja sen erottamiskyvyn puuttumista. On siis hylättävä tällainen väite ja todettava, ettei se vaikuta nyt käsiteltävän asian ratkaisuun.

Pääasia

30 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c, b ja g alakohdan ja 73 artiklan toisen virkkeen rikkomista.

31 Ensiksi on syytä tarkastella neljättä kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen rikkomista koskeva kanneperuste

– Asianosaisten lausumat

32 Kantaja väittää, ettei se ole voinut mitättömyysvaatimukseen liittyvän hallinnollisen menettelyn aikana esittää näkemystään sen kysymyksen osalta, onko asetuksen N:o

40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle ehdottomalle hylkäysperusteelle ominaista se seikka, että merkitystä ”tiikkipuu”, jonka kysymyksessä oleva tavaramerkki voi tuoda mieleen, voidaan käyttää kuvailemaan tavaroita, jotka on valmistettu puujäljitelmistä. Kantaja katsoo, että koska suullista käsittelyä ei ole pidetty, sillä ei ole ollut missään vaiheessa tilaisuutta ottaa kantaa valituslautakunnan tekemästä päätöksestä ilmeneviin pohdintoihin.

33 Tässä suhteessa kantaja huomauttaa, että väliintulija on vedonnut valituslautakunnassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan perustuviin ehdottomiin hylkäysperusteisiin ja väittänyt tältä osin ainoastaan, että kyseinen merkki voi tuoda mieleen sanat ”teknologia” tai ”tekniikka”. Kantaja toteaa lisäksi, että väliintulija tukeutui yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuvaan hylkäysperusteeseen osoittaakseen, että sanamerkki TEK voi johtaa harhaan ranskaa ja italiaa puhuvista kuluttajista koostuvaa kohdeyleisöä, koska se antaa olettaa, että kantajan tuotteet saattaisivat jäljitellä tiikkipuuta.

34 Kantaja muistuttaa, että periaatetta, joka koskee oikeutta tulla kuulluksi, loukataan, jos tavaramerkin haltijalle ei anneta tilaisuutta esittää näkemystään ehdottomista hylkäysperusteista, jotka valituslautakunta ottaa huomioon viran puolesta (asia T-34/00, Eurocool Logistik GmbH v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 21 kohta).

35 Kantaja toteaa lisäksi, että siltä on evätty tilaisuus esittää näkemyksensä valituslautakunnan päättelystä ja erityisesti mahdollisuudesta rajoittaa edelleen niiden tavaroiden luetteloa, joita varten rekisteröintiä on haettu.

36 SMHV katsoo sitä vastoin, että toisin kuin kantaja väittää, periaatetta, joka koskee oikeutta tulla kuulluksi, ei ole loukattu.

37 SMHV toteaa, että väliintulija perusti valituksensa nimenomaisesti kuhunkin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohdassa tarkoitettuun mitättömyysperusteeseen. Vaikka väliintulija ei viitannutkaan tiikkipuujäljitelmiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan liittyvien väitteidensä yhteydessä vaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan yhteydessä, on riidatonta, että tiikkipuujäljitelmien olemassaolo on seikka, joka kuuluu riidan kohteeseen.

38 SMHV katsoo näin ollen, että kantaja on saanut tiedon paitsi kaikista mitättömyysperusteista myös kaikista tosiseikoista, jotka valituslautakunta on ottanut huomioon päätöksessään.

39 SMHV muistuttaa, että ehdottomia hylkäysperusteita on aina arvioitava ainakin kaikkien niiden markkinoilla olevien tavaralajien perusteella, jotka on mainittu tavaroiden luettelossa. SMHV katsoo, että valituslautakunnan oli tämän periaatteen mukaan kaikkien mitättömyysperusteiden, mukaan lukien asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut mitättömyysperusteet, tarkastelun yhteydessä otettava huomioon puujäljitelmien olemassaolo, joka on riidaton seikka.

40 SMHV toteaa lopuksi, että valituslautakunnalla ei ole velvollisuutta antaa osapuolille kaikki merkityksellisinä pidettävät päätelmät ja oikeudelliset perusteet sisältävää päätösluonnosta, jotta nämä voisivat esittää sitä koskevia huomautuksia.

41 Väliintulija puolestaan väittää, että kantajalla oli tilaisuus esittää näkemyksensä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta hylkäysperusteesta, joka koskee sitä seikkaa, että sen tuotteet saattavat jäljitellä tiikkipuuta.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

42 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

43 Tämän säännöksen mukaisesti SMHV:n valituslautakunta voi perustaa päätöksensä vain tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, joista osapuolet ovat voineet esittää huomautuksensa (asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 42 kohta ja asia T-242/02, Sunrider v. SMHV (TOP), tuomio 13.7.2005, Kok. 2005, s. II-2793, 59 kohta).

44 Mainitulla säännöksellä vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva yleinen periaate yhteisön tavaramerkkioikeudessa (em. asia LIVE RICHLY, tuomion 21 kohta). Tämän yhteisön oikeuden yleisen periaatteen mukaan henkilöille, joihin kohdistetaan heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispäätöksiä, on varattava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi (asia 17/74, Transocean Marine Paint v. komissio, tuomio 23.10.1974, Kok. 1974, s. 1063, Kok. Ep. II, s. 363, 15 kohta ja em. asia LIVE RICHLY, tuomion 22 kohta).

45 Lisäksi oikeuskäytännöstä seuraa, että vaikka asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisessa virkkeessä vahvistettu oikeus tulla kuulluksi koskee valituslautakunnan päätöksen perusteena olevia tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja sekä todisteita, se ei koske lopullista kantaa, johon hallintoviranomainen aikoo päätyä (asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917, 62 kohta ja asia T-388/04, Kachakil Amar v. SMHV (Kolmioon päättyvä pitkittäisviiva), tuomio 5.4.2006, 20 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa (Kok. 2006, s. II-35*)). Näin ollen valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta kuulla kantajaa sen tosiseikkojen arvioinnin osalta, joka valituslautakunnan lopullisesta kannasta ilmenee.

46 Kantaja väittää nyt esillä olevassa asiassa, ettei sillä ollut mitättömyysvaatimukseen liittyvän hallinnollisen menettelyn aikana tilaisuutta lausua siitä kysymyksestä, perustuiko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuva ehdoton hylkäysperuste siihen seikkaan, että merkitys ”tiikkipuu” voi koskea puujäljitelmiä.

47 On kuitenkin todettava ensinnäkin, että siitä vaiheesta saakka, kun mitättömyysosasto arvioi kyseistä tavaramerkkiä, on kiistelty siitä seikasta, onko tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva merkityksen ”tiikkipuu” osalta.

48 Väliintulija on nimittäin perustanut kyseisen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksensa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohtaan, kun se on katsonut erityisesti, että tavaramerkiksi rekisteröityä sanamerkkiä TEK voidaan käyttää osoittamaan tiikkipuuta sisältävien tavaroiden laatua. Mitättömyysvaatimus on annettu tiedoksi kantajalle, joka on tämän seurauksena poistanut kyseisen tavaramerkin kohteena olevien luokkaan 20 kuuluvien tavaroiden luettelosta seuraavat tavarat: ”hyllyt ja hyllynosat puusta”.

49 Mitättömyysosasto arvioi näissä olosuhteissa, että sen jälkeen kun puiset hyllyt ja hyllynosat oli poistettu kyseisen yhteisön tavaramerkin kattamien tavaroiden luettelosta, tavaramerkin TEK ei enää voitu katsoa osoittavan tavaran laatua.

50 Toiseksi on todettava, että valituslautakunta ei hyväksynyt mitättömyysosaston päätelmää. Valituslautakunta nimittäin katsoi, että vaikka pitääkin paikkansa, että yhteisön tavaramerkin haltija poisti puiset tavarat tavaroiden luettelosta, tämä ei merkitse sitä, etteivät metalliset ja muoviset hyllyt voisi jäljitellä tiikkipuisia huonekaluja. Valituslautakunta totesi näin ollen, että ”metallisten tai muovisten hyllyjen yhteydessä käytettynä ilmaisua ’tek’ käytetään täten osoittamaan ulkoasua, ulkoasuun liittyvää seikkaa sekä mahdollisesti muita tiikkipuun laadullisia seikkoja”.

51 Kun valituslautakunta totesi, että puisten tavaroiden poistaminen luettelosta ei ole riittävää, jotta voitaisiin katsoa, ettei kyseinen tavaramerkki ole kuvaileva sen vuoksi, että tavarat, joita varten se on rekisteröity, voivat jäljitellä tiikkipuuta, se arvioi asiaa samojen oikeudellisten säännösten – eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan – ja samojen tosiseikkojen rajoissa kuin mitättömyysosasto.

52 Kolmanneksi on todettava, että vaikka valituslautakunta päätyikin erilaiseen loppupäätelmään kuin mitättömyysosasto, se tukeutui väliintulijan valituslautakunnassa esittämään väitteeseen, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki antaa ranskaa ja italiaa puhuvista kuluttajista koostuvalle kohdeyleisölle sen harhakuvan, että tavaralla on tiikkipuun lujuus, paino ja lahonkestävyys, koska hyllyjä ja hyllynosia ei useimmiten enää valmisteta tiikkipuusta vaan muista raaka-aineista, jotka on öljytty, petsattu, maalattu tai päällystetty, jotta ne näyttäisivät tiikkipuulta. Tämä väliintulijan esittämä väite kuitenkin korosti selkeästi sitä seikkaa, ettei voida sulkea pois sitä, että kyseisistä tavaroista voi edelleen tulla mieleen tiikkipuun laatu ja sen ominaisuudet.

53 Kuten kantaja SMHV:n tätä kiistämättä huomauttaa, pitää paikkansa, että väliintulija on valituslautakunnassa vedonnut siihen seikkaan, että hyllyt ja hyllynosat voivat jäljitellä tiikkipuuta, ainoastaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuvan ehdottoman hylkäysperusteen yhteydessä eikä 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvan hylkäysperusteen yhteydessä. On kuitenkin todettava, että kantaja on menettelyn kuluessa voinut esittää näkemyksensä sen seikan osalta, johon valituslautakunnan päättely perustuu.

54 On nimittäin riidatonta, että tiikkipuun jäljitteleminen koskee oikean tiikkipuun ulkoasua. Tavaroiden, kuten hyllyjen ja hyllynosien, tiikkipuun ulkoasu luultavasti näyttää väistämättä samalta riippumatta siitä, onko ne valmistettu oikeasta tiikkipuusta vai tiikkipuujäljitelmästä eli muusta raaka-aineesta kuin tästä puusta.

55 On kuitenkin todettava, että kantaja on lausunut tai sillä on ollut tilaisuus lausua mitättömyysmenettelyn kuluessa sen seikan osalta, jonka mukaan kyseisestä tavaramerkiksi rekisteröidystä sanamerkistä voi tulla mieleen tiikkipuun ulkoasu. On nimittäin todettava, että kantajalla on ollut tilaisuus ilmaista kantansa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen osalta, johon väliintulija vetosi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksensa yhteydessä ja jonka mukaan tavaramerkkinä rekisteröityä sanamerkkiä TEK voidaan käyttää kuvaamaan tiikkipuuta sisältävien tavaroiden laatua, sekä sen mitättömyysosaston toteamuksen osalta, jonka mukaan sanakirjaotteiden mukaan pitää paikkansa, että italiassa ja ranskassa sanaa ”tek” käytetään osoittamaan tiikkipuuta (ks. mitättömyysosaston päätöksen 10 kohta).

56 Näissä olosuhteissa valituslautakunta ei ole loukannut kantajan puolustautumisoikeuksia, koska kantajalle on annettu tilaisuus esittää kantansa kaikkien niiden oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen osalta, joihin valituslautakunta on perustanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan liittyvän päätöksensä.

57 Muut kantajan esittämät väitteet eivät tätä arviota muuksi muuta.

58 Vastoin kantajan esittämiä väitteitä nyt esillä olevan asian olosuhteet eroavat edellä mainitussa asiassa EUROCOOL annetun tuomion taustalla olevista olosuhteista. Kyseisessä asiassa valituslautakunta nimittäin otti viran puolesta huomioon uuden ehdottoman hylkäysperusteen tarjoamatta kantajalle mahdollisuutta esittää siitä huomautuksia. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta sitä vastoin tutki kunkin niistä ehdottomista hylkäysperusteista, jotka oli tutkittu mitättömyysosastossa, ja erityisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvan hylkäysperusteen. Valituslautakunta perusti päättelynsä asianomaisten tavaroiden kaikkiin niihin ominaisuuksiin, jotka johtuvat siitä, että tavarat jäljittelevät puuta, ja jotka ovat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvassa tarkastelussa käytettäviä perusteita.

59 Lisäksi sillä seikalla, että väliintulija esitti sanotun puujäljitelmiä koskevan väitteensä sellaisen ehdottoman hylkäysperusteen yhteydessä, joka ei ollut sama kuin v alituslautakunnan hyväksymä hylkäysperuste, ei ole merkitystä. On nimittäin muistutettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että tosiseikkojen arviointi kuuluu päätökseen itseensä ja oikeus tulla kuulluksi ei ulotu lopputulokseen, jonka hallintoviranomainen aikoo hyväksyä. Näissä olosuhteissa valituslautakunta ei ollut velvollinen kuulemaan kantajaa niiden tosiseikkojen arvioinnin osalta, jotka se on ottanut päätöksensä perustaksi (ks. vastaavasti em. asia Salvita, tuomion 62 kohta ja em. asia Kolmioon päättyvä pitkittäisviiva, tuomion 20 kohta).

60 Tästä seuraa, että neljäs kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toiseen virkkeeseen, on kaikista edellä esitetyistä syistä hylättävä perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste

– Asianosaisten lausumat

61 Kantaja katsoo, että arviointi, jonka mukaan haettu tavaramerkki voidaan katsoa kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi, on virheellinen.

62 Kantaja väittää ensinnäkin, että tavanomaisesti valistunut, tarkkaavainen ja kohtuullisen huolellinen kuluttaja ei ymmärrä sanaa ”tek” siten, että sillä olisi niitä tavaroita kuvaileva merkitys, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, siltä osin kuin kyseinen tavaramerkki on rekisteröity muille kuin puisille tavaroille ja kyseiset tavarat eivät ole tiikkipuusta eivätkä tiikkipuujäljitelmästä.

63 Kantajan mukaan siltä osin kuin on kyse hyllyistä ja hyllynosista, jotka on valmistettu muusta raaka-aineesta kuin puusta, tavanomaisesti valistunut, tarkkaavainen ja kohtuullisen huolellinen kuluttaja liittää sanaan ”tek” muun merkityksen kuin tiikkipuu ja erityisesti on todennäköistä, että tällainen kuluttaja mieltää tavaramerkin TEK kirjainyhdistelmäksi, joka sisältää Tegometall-yhtiön nimen ensimmäiset kaksi kirjainta.

64 Kantaja totesi suullisessa käsittelyssä lisäksi, että vaikka sanalla ”tek” sanakirjojen mukaan onkin merkitys ”tiikkipuu”, sanaa kuitenkin käytetään ainoastaan harvoin.

65 Mitä tulee siihen väitteeseen, jonka mukaan sana ”tek” viittaisi tiikkipuun tummanruskeaan väriin, kantaja toteaa, että väliintulija esitti tämän väitteen liian myöhään ja että missään tapauksessa siitä seikasta, että tavarat mahdollisesti ovat tiikkipuun värisiä, ei voida päätellä, että ne olisi todellisuudessa valmistettu tiikkipuusta. Kantaja väittää lisäksi, että värisanakirjassa käytetään englannin sanaa ”teak ”eikä sanaa ”tek” mutta englantia puhuva yleisö ei kuitenkaan ole merkityksellinen yleisö nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

66 Kantaja toteaa lisäksi, että se, että kohdeyleisö ymmärtäisi tavaramerkillä TEK olevan muusta kuin puusta valmistettuja tavaroita kuvailevan merkityksen, edellyttää, että kyseistä sanaa käytetään sellaisessa yhteydessä, joka viittaa yksiselitteisesti kuvailevaan merkitykseen. Näin on kantajan mukaan asian laita sellaisten tarraliuskojen osalta, joiden yksinomaisena tarkoituksena on tehdä niistä tavaroista, joiden pinnalle kyseiset liuskat liimataan, ulkoasultaan tiikkipuun kaltaisia antamalla tavaroille tiikkipuun väri, rakenne ja kuvioitus. Tavaroiden, joita varten kantaja on rekisteröintiä hakenut, erityisenä käyttötarkoituksena ei kuitenkaan ole tiikkipuun jäljitteleminen.

67 Tältä osin kantaja väittää, että tavaramerkin rekisteröitävyyden arvioimiseksi ratkaiseva peruste ei ole, voiko yleisö pitää merkkiä tietyssä yhteydessä kuvailevana, vaan on tutkittava, voiko merkillä itsessään riippumatta niistä olosuhteista, joissa sitä voitaisiin käyttää, olla pelkästään kuvaileva merkitys suhteessa rekisteröinnin kohteena oleviin tavaroihin (asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963, 46 kohta ja asia T-360/00, Dart Industries v. SMHV (UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3867, 52 kohta).

68 Kantaja väittää toiseksi, että sanaa ”tech”, jonka yleisö ymmärtää lyhenteeksi eli kirjainsanaksi, joka lausutaan kirjainsanan tapaan, ei voida liittää sanamerkkiin TEK, joka puolestaan ymmärretään kirjainyhdistelmäksi ja joka näin ollen lausutaan sanomalla erikseen kirjaimet ”t”, ”e” ja ”k” peräjälkeen.

69 Kantajan mukaan tavaramerkin rekisteröitävyyden arvioimiseksi on selvitettävä, voidaanko riidanalainen merkki rekisteröidä tavaramerkiksi, eikä siis ole arvioitava sitä, voidaanko sen kanssa samankaltaisia merkkejä rekisteröidä. Vaikka lausuntapa on samanlainen, erilaisuudet merkkien kirjoitustavassa voivat johtaa erilaiseen arviointiin niiden rekisteröinnin osalta.

70 Kantaja katsoo, että vaikka sanamerkille TEK annettaisiin ”teknologian” tai ”tekniikan” lyhennettä tarkoittava merkitys, kyseisen merkin ei voida katsoa kuvailevan rekisteröinnin kohteena olevia tavaroita. Hyllyjen ja hyllynosien osalta sanoilla ”tekniikka” tai ”teknologia” ei nimittäin ole määrättyä tai yksiselitteistä kuvailevaa merkitystä, eivätkä ne kuvaile näiden tavaroiden täsmällisiä ominaisuuksia.

71 Kantaja väittää lisäksi, että vaikka tietyillä hyllyn rakenneosilla saattaa olla tekninen luonne, jonka perusteella niitä suojataan patentilla, tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että yleisö pitäisi tällaisia tuotteita luonteeltaan teknisinä.

72 SMHV huomauttaa, että on riidatonta, että sana ”tek” tarkoittaa ranskaksi ja italiaksi tiikkipuuta ja että hyllyt ja hyllynosat voivat olla tiikkipuusta. SMHV:n mukaan on ilmeisesti riidatonta, että yleisö käsittää sanan ”tek” tiikkipuuta kuvailevaksi ainakin niissä tapauksissa, joissa esineen pinta on käsitelty siten, että sillä on tiikkipuuta vastaava väri, rakenne ja kuvioitus.

73 SMHV väittää, että valituslautakunta oli oikeassa arvioidessaan, että tavaramerkin kuvailevuuden arvioimisen kannalta merkitystä on ainoastaan tavaramerkkiin liitetyllä tavaroiden luettelolla, ja vaikka merkki kuvailee ainoastaan osaa määrättyyn ryhmään kuuluvista tuotteista, sitä ei voida rekisteröidä tätä ryhmää varten (asia T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH v. SMHV (WEISSE SEITEN), tuomio 16.3.2006, Kok. 2006, s. II-835, 83 kohta).

74 Väliintulija väittää SMHV:n tavoin, että tavaramerkki TEK on asianomaisia tuotteita kuvaileva. Väliintulijan mukaan ”teak” on ruskean värin sävy, joka Maerz et Paulin värisanakirjassa on määritelty tiikkipuun ruskeaksi. Näin ollen sikäli kuin kyseinen väri on tavaroiden ja nyt esillä olevassa asiassa hyllyjen ulkoasusta käytetty tavanomainen merkintä, ei voida sulkea pois sitä, että italiaa ja ranskaa puhuva kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin TEK laatua kuvaavaksi merkinnäksi.

75 Väliintulija väittää, että tavaramerkki TEK on pelkästään rekisteröinnin kohteena olevia tavaroita kuvaileva riippumatta niistä tilanteista, joissa sanottuja tavaroita voidaan käyttää. Väliintulija väittää, että vaikka rajoittaminen niihin tavaroihin, joita ei ole valmistettu puujäljitelmästä, otettaisiin huomioon, kuvailevaa yhteyttä merkin ja tavaroiden välillä ei voida sulkea pois, koska sana ”tek” kuvailee sellaisten rekisteröinnin kohteena olevien tavaroiden väriä, joita ei ole valmistettu puusta tai puujäljitelmästä.

76 Väliintulija katsoo, että suurin osa kuluttajista käsittää sanan ”tek” myös lyhenteeksi sanasta ”tekniikka”. Tältä osin väliintulija huomauttaa, että United Kingdom Intellectual Property Officen (Yhdistyneen kuningaskunnan patenttivirasto) tavaramerkkiosaston pysyvien käsittelyohjeiden mukaan merkintöjä ”tek” ja ”tec” pidetään toisiaan vastaavina eikä niitä hyväksytä tavaroille, jotka eivät ole luonteeltaan teknisiä, ja että valituslautakunta on hylännyt sanamerkin CYBERTEK rekisteröinnin sillä perusteella, että keskivertokuluttaja yhdistää ilmaisun ”tek” sanoihin tekniikka tai teknologia (ks. asia R 826/2004-1, päätös 15.12.2004 (CYBERTEK)).

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

77 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä

tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (asia T-348/02, Quick v. SMHV (Quick), tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. II-5071, 27 kohta; ks. myös vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta).

78 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (ks. em. asia Quick, tuomion 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

79 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta ja asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok. 2005, s. II-2383, 24 kohta).

80 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kiellon alaan 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 ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailun (ks. vastaavasti asia T-311/02, Lissotschenko ja Hentze v. SMHV (LIMO), tuomio 20.7.2004, Kok. 2004, s. II-2957, 30 kohta ja em. asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta).

81 Näin ollen merkin kuvailevuutta on arvioitava ainoastaan suhteessa kysymyksessä oleviin tavaroihin ja palveluihin ja toisaalta kohdeyleisön eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajien käsitykseen asiasta (em. asia CARCARD, tuomion 25 kohta ja yhdistetyt asiat T-367/02–T-369/02, Wieland-Werke v. SMHV (SnTEM, SnPUR, SnMIX), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. II-47, 17 kohta).

82 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on syytä ensin muistuttaa, että esillä oleva kanne koskee ainoastaan seuraavia tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia tavaroita: luokkaan 6 kuuluvat hyllyt ja hyllynosat, erityisesti ripustettavat korit hyllyihin, kaikki edellä mainitut tuotteet metallista, sekä kaikki luokkaan 20 kuuluvat edellä mainitut tavarat muusta kuin puusta. Kuten 19–29 kohdassa on osoitettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei nimittäin voi ottaa huomioon kyseistä tavaramerkkiä koskevassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden rajoittamista riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen niin, että rekisteröinti koskisi vain niitä tavaroita, joita ei ole valmistettu tiikkipuujäljitelmästä.

83 Kohdeyleisönä oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia keskivertokuluttajia (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 30 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta). Kysymyksessä olevat tavarat (hyllyt, hyllynosat ja ripustettavat korit) on luonteensa perusteella tarkoitettu yleiseen kulutukseen. Sitä, miten sana ”tek” ymmärretään, on arvioitava ranskaa ja italiaa puhuvien kuluttajien näkökulmasta, koska tämä sana on ranskan ja italian kielen sana.

84 Näissä olosuhteissa on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä tutkittava, onko kohderyhmän näkökulmasta katsottaessa tavaramerkin TEK ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden välillä, sellaisina kuin ne ovat valituslautakunnan määritteleminä, riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

85 Mitä tulee sanamerkin TEK merkitykseen, on ensinnäkin todettava, ettei kantaja ole valituslautakunnassa asettanut kyseenalaiseksi sitä mitättömyysosaston päätöksensä 10 kohdassa esittämää toteamusta, jonka mukaan pitää paikkansa, että esitettyjen sanakirjaotteiden mukaan sanaa ”tek” käytetään italiaksi ja ranskaksi osoittamaan tiikkipuuta. Olennaisilta osin kantaja väittää ainoastaan, että on varmaa, että metallisen hyllykehikon, jossa on metalliset tai lasiset hyllylevyt, käyttäminen ei anna sellaista vaikutelmaa, että hylly tai hyllynosat olisivat tiikkipuuta.

86 Kantaja on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa pidetyssä istunnossa sitä seikkaa kiistämättä, että sana ”tek” esiintyy ranskan- ja italiankielisissä sanakirjoissa, todennut, että sillä on epäilyksiä siitä, että kyseistä sanaa kuitenkaan todellisuudessa käytettäisiin tässä tarkoituksessa.

87 On siis riidatonta, että sana ”tek” merkitsee ranskan ja italian kielen sanakirjoissa tiikkipuuta ja että se on näissä sanakirjoissa yksi sanan tiikkipuu kirjoitustavoista. Kyseessä on ruskehtava, kova, erittäin tiivis ja lahonkestävä puulaji, ja sana ”tek” osoittaa siten puulajia ja sen ominaisuuksia.

88 Tältä osin merkitystä ei ole sillä kysymyksellä, käytetäänkö sanaa ”tek” merkityksessä tiikkipuu. Jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei nimittäin ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia 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, riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 32 kohta ja em. asia LIMO, tuomion 32 kohta).

89 Sanamerkin TEK ja kysymyksessä olevien tavaroiden välisen suhteen luonteen osalta valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 13–15 kohdassa todennut, että koska hyllyjä ja hyllynosia voidaan valmistaa tiikkipuusta eikä voida sulkea pois sitä, että hyllyt ja hyllynosat, jotka on valmistettu metallista tai muovista, voivat jäljitellä tiikkipuuta, ilmaisua ”tek” käytetään osoittamaan tiikkipuun ulkoasua, ulkoasuun liittyvää seikkaa sekä mahdollisesti muita tiikkipuun laadullisia seikkoja.

90 On todettava, ettei kantaja riitauta sitä seikkaa, että hyllyjä, hyllynosia ja ripustettavia koreja voidaan valmistaa tiikkipuusta, eikä myöskään sitä seikkaa, että edellä mainituilla tavaroilla voi kuitenkin olla tiikkipuun ulkoasu sen vuoksi, että hyllyjä ja hyllynosia valmistetaan nykyisin muista sellaisista raaka-aineista, jotka eivät ole tiikkipuuta vaan jotka on öljytty, lakattu tai peitetty tarraliuskoilla, jotka antavat vaikutelman tiikkipuusta. Kantaja väittää, ettei kohdeyleisö ymmärrä sanaa ”tek” näiden tuotteiden ominaisuudeksi, koska tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, ovat metallista eivätkä tiikkipuusta tai tiikkipuujäljitelmästä.

91 On kuitenkin todettava, että kantaja on hakenut tavaramerkkinsä rekisteröintiä luokkaan 6 kuuluvia hyllyjä, hyllynosia ja ripustettavia koreja, kaikki edellä mainitut tavarat metallista, varten sekä kaikkia edellä mainittuja luokkaan 20 kuuluvia tavaroita, jotka ovat muusta kuin puusta, varten. Valituslautakunta on siis aivan oikein arvioinut riidanalaisen päätöksensä 17 kohdassa, että tavaroiden luetteloa ”ei missään tapauksessa ollut rajoitettu sellaisiin lasi- tai metallilevyihin, jotka ovat tällaisiksi tunnistettavissa”.

92 Näin ollen, kun otetaan huomioon niiden tavaroiden luettelo, joita varten tavaramerkki TEK on rekisteröity, kantaja voi tulevaisuudessa tarjota tuotteitaan valmistettuina sellaisista raaka-aineista, kuten muovista tai metallista, jotka antavat niille kuitenkin tiikkipuun ulkoasun. Kysymyksessä olevat ja erityisesti muovista

valmistetut tavarat voivat nimittäin värinsä ja ulkoasunsa perustella tällä hetkellä markkinoilla olevien puunjäljittelytekniikoiden vuoksi antaa sen vaikutelman, että ne ovat tiikkipuusta tai että niillä on tiettyjä tiikkipuun ominaisuuksia.

93 Yhtäältä sanan ”tek” ja toisaalta hyllyjen, hyllynosien ja ripustettavien korien, jotka kaikki on valmistettu metallista ja muusta kuin puusta, välillä on siinä määrin läheinen yhteys, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty kielto tulee sovellettavaksi (ks. vastaavasti em. asia ELLOS, tuomion 37 kohta).

94 Tältä osin on todettava, että sillä seikalla, ettei kantaja tarjoa tavaroitaan, joita varten se on hakenut rekisteröintiä, tiikkipuun jäljittelemistarkoituksessa, ei ole merkitystä. Kuten edellä on todettu, merkin kuvailevuutta on nimittäin arvioitava ainoastaan suhteessa kuhunkin tavara- ja palvelulajiin, jota varten rekisteröintiä haetaan (ks. edellä 81 kohta). Tältä osin se seikka, että sanamerkki kuvailee ainoastaan osaa rekisteröintihakemuksessa mainittuun tavara- ja palvelulajiin kuuluvista tavaroista tai palveluista, ei estä sitä, ettei tältä sanamerkiltä voitaisi evätä rekisteröintiä (asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 40 kohta).

95 Näin ollen, kun otetaan huomioon konkreettinen ja suora yhteys yhtäältä sanamerkin TEK ja toisaalta metallisten ja muusta kuin puusta olevien hyllyjen, hyllynosien sekä ripustettavien korien välillä, valituslautakunta on perustellusti arvioinut, että sanamerkki TEK ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla voi olla yhteisön tavaramerkkinä.

96 Sikäli kuin sanamerkkiin on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti sovellettava hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (em. asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta), on katsottava, ettei valituslautakunta ole tehnyt arviointivirhettä, kun se ei ole tutkinut, ymmärretäänkö tavaramerkki TEK myös tiettyjä tavaroiden teknisiä tai teknologisia ominaisuuksia kuvailevaksi merkinnäksi englannin- ja saksankielisillä kielialueilla.

97 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, on hylättävä.

98 Kolmannen ja neljännen kanneperusteen osalta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja g alakohdan rikkomista, on todettava, että kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, riittää, että jokin ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa, jotta merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta).

99 Näin ollen ei ole tarpeen tutkia kantajan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja g alakohdan rikkomista koskevia väitteitä.

100 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

101 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

102 Koska väliintulija ei ole vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, sen on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut väliintulijan oikeudenkäyntikuluja lukuun ottamatta.

3) Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä marraskuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja