YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

8 päivänä kesäkuuta 2005 *

Asiassa T-315/03,

Hans-Peter Wilfer, kotipaikka Markneukirchen (Saksa), edustajanaan asianajaja A. Kockläuner,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään D. Schennen ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 11.7.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 266/2002-1), joka koskee sanamerkin ROCKBASS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Lindh ja V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.9.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.12.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 9.12.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on 5.10.2001 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ROCKBASS.

3 Tuotteet, joita varten 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 9, 15 ja 18 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Äänitekniikkalaitteet, miksauspöydät, äänitehostelaitteet, vahvistimet, kaiuttimet, aktiivikaiuttimet (Combot); edellä mainittujen tuotteiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit"

— luokka 15: "Soittimet, erityisesti kitarat, sähkökitarat, bassokitarat, akustiset kitarat, kitaratarvikkeet, nimittäin kielet, otenauhat, viritystapit ja hihnat; edellä mainittujen tuotteiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit"

— luokka 18: "Kotelot, laukut ja kassit".

4 Tutkija hylkäsi hakemuksen 11.3.2002 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla.

5 Kantaja valitti 25.3.2002 tutkijan päätöksestä SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla ja jätti 3.7.2002 kirjelmän, joka sisälsi valituksen perusteet.

6 Kantaja jätti 2.7.2003 täydentävän kirjelmän, joka sisälsi musiikkilehden toimittajana työskentelevän Roesbergin antaman lausunnon sekä tiedot tavaramerkin ROCKBASS rekisteröinneistä Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

7 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla valituksen 11.7.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 16.7.2003. Valituslautakunta katsoi, että musiikkialan asiantuntijoista koostuva kohdeyleisö katsoo sanan "rockbass" viittaavan bassokitaraan, joka soveltuu erityisesti rock-

musiikin soittamiseen, ja kuvaavan myös bassokitaran soittotekniikkaa "bassorokkia". Se arvioi tällä perusteella, että sanamerkki ROCKBASS kuvaa suoraan soittimia ja niiden tarvikkeita sekä muita hakemuksessa mainittuja tavaroita sikäli kuin niiden kuvaukset sisältävät bassokitaroiden yhteydessä käytettäviä tuotteita.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantajan edustamiseen liittyvä pyyntö

10 Kantaja pyysi suullisessa käsittelyssä ottamaan huomioon, että hänen asiamiehinään toimivat asianajaja A. Kockläuner ja patenttiasiamies S. Zech yhdessä tai toissijaisesti asianajaja A. Kockläuner, jota avustaa patenttiasiamies S. Zech.

11 Zechille annettiin lupa esiintyä suullisessa käsittelyssä asianajajan läsnäollessa ja tämän valvonnan alaisena. Sitä vastoin kantajan pyyntöä, että Zech hyväksyttäisiin hänen asiamiehekseen, ei voida hyväksyä. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan mukaan vain asianajaja, jolla on oikeus esiintyä jonkin jäsenvaltion tai jonkin Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuimessa, voi edustaa tai avustaa muita osapuolia kuin jäsenvaltioita ja toimielimiä, joihin on viitattu saman artiklan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa (ks. asia T-14/04, Alto de Casablanca v. SMHV — Bodegas Chivite (VERAMONTE), määräys 9.9.2004, Kok. 2004, s. II-3077, 9 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Suullisessa käsittelyssä esitetty todistus tavaramerkin ROCKBASS rekisteröintimenettelystä Yhdysvalloissa

12 Kantaja esitti suullisessa käsittelyssä todistuksen, joka liittyy tavaramerkin ROCKBASS rekisteröintimenettelyyn Yhdysvalloissa.

13 Tältä osin 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 lainvastaisuu-

den vuoksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana. 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 (ks. asia T-222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003, Kok. 2003, s. II-4995, 50 ja 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

14 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja on jättänyt todistuksen riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen. Lisäksi tavaramerkin ROCKBASS rekisteröintimenettelyyn Yhdysvalloissa liittyvät seikat eivät muodosta sellaista asiasisältöä, joka valituslautakunnan olisi otettava viran puolesta huomioon ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä. Näin ollen kyseessä oleva todistus ei aseta kyseenalaiseksi tämän päätöksen laillisuutta, ja se on näin ollen jätettävä huomioon ottamatta.

Kumoamisvaatimus

15 Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste liittyy laiminlyöntiin tutkia asiasisältö viran puolesta. Samalla, kun kantaja väittää, että perusteluvelvollisuutta on rikottu, hän väittää toisessa kanneperusteessaan, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kantajan 2.7.2003 jättämän täydentävän kirjelmän sisältämiä asiakirjoja. Kolmas ja neljäs kanneperuste liittyvät asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy siihen, että asiasisältöä ei asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen vastaisesti ole tutkittu viran puolesta

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja katsoo, että SMHV ei ole tutkinut asiasisältöä viran puolesta ja on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä sikäli kuin se ei ole ottanut huomioon merkin rekisteröintiä puoltavia Internetistä saatuja tietoja.

17 Kantajan mukaan SMHV ei ole nimittäin ottanut huomioon sitä seikkaa, että Internetissä sanaa "rockbass" käytettiin pääasiassa viittaamaan näihin tuotteisiin tai tarkoittamaan kalaa eli kiviahventa. Mitä tulee muihin esimerkkeihin tämän sanan käytöstä, SMHV on ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että esimerkit eivät liity kyseessä olevien tavaroiden olennaisiin ominaispiirteisiin.

18 SMHV vastaa, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä viitannut yhteentoista Internet-sivuun ja tarkastellut niiden sisältöä. Lisäksi kantajan väite koskee itse asiassa päätöksen pääsisältöä. SMHV esittää sitä paitsi, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan säännöksessä ilmaistaan menettelyä koskeva periaate eikä velvoitetta tutkia asiasisältö viran puolesta tietyllä tavalla.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan "menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta".

20 Oikeuskäytännön mukaan toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tavaramerkkien tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) osalta asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 59 kohta). Edelleen on oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä varmistuttava siitä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa (ks. direktiivin 89/104 osalta asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 21 kohta).

21 Käsiteltävänä olevassa asiassa on selvää, että valituslautakunta on tutkinut useampia Internet-sivuja ja että se on ottanut huomioon nämä tiedot tutkiessaan tavaramerkkihakemusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa soveltamalla. Tältä osin on todettava, että valituslautakunta ei ollut velvoitettu viittaamaan riidanalaisessa päätöksessä kaikkeen tietoon, jonka se on voinut löytää Internetistä. Sitä paitsi se seikka, että nämä tiedot sisältävät useita viittauksia haetun tavaramerkin käytöstä hakijan tavaroiden yhteydessä, ei sellaisenaan aseta kyseenalaiseksi valituslautakunnan johtopäätöstä, jonka mukaan merkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva.

22 Sitä paitsi kantajan väite, jonka mukaan SMHV on tulkinnut väärin Internetistä löytämiään tietoja, kohdistuu todellisuudessa valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä suorittamaan asiasisällön tutkimiseen. Tätä väitettä on siis analysoitava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen liittyvän kanneperusteen yhteydessä.

23 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka liittyy kantajan esittämien seikkojen huomiotta jättämiseen

Asianosaisten lausumat

24 Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ole tutkinut sen 2.7.2003 jättämää täydentävää kirjelmää ja sen liitteitä, jotka sisältävät musiikkilehden toimittajan Roesbergin lausunnon ja tiedot tavaramerkin ROCKBASS aikaisemmista rekisteröinneistä. Kantajan mukaan SMHV:lla oli velvollisuus selittää, minkä vuoksi näitä lisäselvityksiä ei ollut syytä ottaa huomioon.

25 SMHV vastaa, että 2.7.2003 jätetty kirjelmä esitettiin vuosi sen jälkeen, kun kanteen perusteet oli esitetty ja ainoastaan yhdeksän päivää ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä. Sikäli kuin tietty aika on kulunut ennen kuin jätetyt asiakirjat esitettiin asian esittelijälle, kyseessä olevaa kirjelmää ei ole saatettu asianmukaisesti valituslautakunnan tietoon.

26 SMHV katsoo myös, että valituslautakunta saattoi olla ottamatta huomioon tämän kirjelmän asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla ja että sen oli jopa kiellettyä, silläkin uhalla, että hyvän oikeudenkäytön periaatetta loukataan, ottaa huomioon päätöksenteon aikana jätetyn kirjelmän sisältö.

27 Sitä paitsi kantajan toimittamassa Roesbergin lausunnossa toistettiin ainoastaan väite, jonka kantaja oli jo esittänyt SMHV:lle ja jonka valituslautakunta tutki

riidanalaisessa päätöksessään. Aikaisempia yhteisön ulkopuolisia rekisteröintejä koskevalla väitteellä voidaan katsoa olevan vain vähäinen merkitys käsiteltävänä olevassa asiassa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

28 Asetuksen N:o 40/94 59 artiklan kolmannen virkkeen mukaan tutkijoiden päätöksistä valitettaessa valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

29 Tätä säännöstä ei tulisi tulkita sillä tavoin, että se estää ehdottomaan hylkäysperusteeseen liittyvän valituksen tutkimisen aikana toimitettujen uusien seikkojen tai todisteiden huomioon ottamisen valituksen perusteiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa, jossa säädetään, että SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet määräajassa, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa, annetaan itse asiassa valituslautakunnalle harkintavaltaa, mitä tulee tämän määräajan päättymisen jälkeen esitettyjen lisäselvitysten huomioon ottamiseen. Sitä paitsi SMHV on esittänyt vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen suullisessa käsittelyssä, että ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimiseen liittyvä menettely valituslautakunnassa ei sisällä erityistä määräaikaa, jonka jälkeen osapuolet eivät enää voi perustellusti vedota uusiin tosiseikkoihin tai esittää täydentäviä perusteluita.

30 Tästä seuraa, että valituslautakunnan olisi käsiteltävänä olevassa asiassa pitänyt tutkia 2.7.2003 esitetty täydentävä kirjelmä vakuuttuakseen vähintäänkin siitä, että se ei sisällä uusia tosiseikkoja tai todisteita, jotka on tutkittava asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan perusteella.

31 SMHV on myöntänyt kirjelmässään ja suullisessa käsittelyssä, että valintalautakunta ei tutkinut kantajan täydentävää kirjelmää. Tältä osin SMHV ei ole millään tavoin vahvistanut, että valituslautakunta olisi kantajan täydentävän kirjelmän saadessaan jo tehnyt päätöksensä ja että valituslautakunta ei olisi voinut enää ottaa sitä huomioon. On myös katsottava, että SMHV ei voi tyytyä väittämään, että sen hallinnolliseen organisaatioon liittyvät seikat eivät ole mahdollistaneet kyseisen kirjelmän saattamista valituslautakunnan tietoon.

32 Näin ollen valituslautakunta on tehnyt menettelyvirheen, kun se on jättänyt tämän kirjelmän tutkimatta.

33 Menettelyvirheestä voi kuitenkin seurata päätöksen kumoaminen kokonaan tai osittain ainoastaan, jos kanteen kohteena oleva päätös olisi ilman tätä virhettä voinut olla sisällöltään erilainen (ks. analogisesti asiat 209/78–215/78 ja 218/78, Van Landewyck ym. v. komissio, tuomio 29.10.1980, Kok. 1980, s. 3125, Kok. Ep. V, s. 355, 47 kohta ja asia C-142/87, Belgia v. komissio, tuomio 21.3.1990, Kok. 1990, s. I-959, Kok. Ep. X, s. 387, 48 kohta; ks. samoin tältä osin asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 47–50 kohta). On todettava, että kantajan valituslautakuntaan jättämä täydentävä kirjelmä ei sisältänyt sellaisia uusia väitteitä tai uusia todisteita, jotka olisivat voineet vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön.

34 Itse asiassa on selvää, että Roesbergin lausunto on esitetty ainoastaan kahden väitteen tueksi, joihin kantaja on jo vedonnut tutkijan ja valituslautakunnan käsittelyssä. Nämä kaksi väitettä, joita on tarkasteltu riidanalaisen päätöksen 19–22 kohdassa, koskivat kumpikin kysymystä siitä, kuvaako sana "rockbass" vain yhtä

musiikin tyylisuuntaa ja onko olemassa bassokitaroita, jotka on tarkoitettu erityisesti tämänkaltaisen musiikin soittamiseen. Tästä seuraa, että Roesbergin lausunto ei olisi voinut vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön.

35 Mitä tulee tietoihin tavaramerkin ROCKBASS rekisteröinnistä Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, on huomattava, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta (ks. asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta). Oikeuskäytännön mukaan aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritetut rekisteröinnit eivät ole ratkaisevia seikkoja, vaan ne voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, jolloin niitä voidaan muun muassa käyttää analysoinnin apuna tutkittaessa yhteisön tavaramerkkihakemusta (ks. asia T-393/02, Henkel v. SMHV (valkoisen ja läpinäkyvän pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok. 2004, s. II-4115, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa sitä suuremmalla syyllä, että kolmansissa maissa, joiden lainsäädäntö ei ole yhteisön yhdenmukaistamistoimien kohteena, suoritetut rekisteröinnit eivät voi millään tavoin auttaa vahvistamaan, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden on katsottu täyttyvän.

36 Koska 2.7.2003 jätetty täydentävä kirjelmä ei näin ollen sisällä sellaisia uusia seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön, se seikka, että valituslautakunta on jättänyt tutkimatta tämän kirjelmän, ei voi aiheuttaa tämän päätöksen kumoamista.

37 Kaikesta edellä mainitusta seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä.

Kolmas kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

38 Kantaja kiistää aluksi valituslautakunnan esittämän, kohdeyleisöä koskevan määritelmän, jonka mukaan kyseessä olevat tuotteet on suunnattu musiikkialan asiantuntijoille. Kantajan mukaan kohdeyleisön tulee sisältää valistunut keskivertokuluttaja.

39 Mitä tulee merkkiin ROCKBASS, kantaja esittää sen eri osien merkityksiä. Se esittää samoin, että englanniksi sanoilla "rock bass" on tarkka merkitys, nimittäin "kiviahven", joka on erittäin epätavanomainen kyseisten tuotteiden osalta. Kohdeyleisö katsoo kuitenkin kyseessä olevan merkin, joka on kieliopilliselta rakenteeltaan epätavanomainen ja jolla on epäselvä merkitys, mielikuvitukselliseksi sanaksi.

40 Edelleen kantaja esittää, että mahdollisista kuvailevista konnotaatioistaan huolimatta merkillä ROCKBASS ei voi kyseessä olevat tuotteet huomioon ottaen olla selvää merkitystä, jota ei voisi käsittää väärin. Nimittäin kun bassokitaralla ei ole erityisiä rock-musiikkiin yhdistettäviä tunnusmerkkejä, ei vaikuta luonnolliselta katsoa termiä "rockbass" osoitukseksi tietynlaisesta bassokitarasta tai bassokitaran jonkin toiminnon nimitykseksi.

41 Siinäkin tapauksessa, että katsottaisiin, että termi "rockbass" tarkoittaa bassokitaran soittotekniikkaa, tämä merkitys ei kuvaile tuotteiden käyttöä, koska jokaisella

soittimella voidaan soittaa käytännössä kaikkia musiikin tyylejä. Näin ollen merkin ja bassokitaroiden välillä ei ole suoraa yhteyttä erityisesti siksi, että merkki ei liity niiden olennaisiin ominaispiirteisiin.

42 Mitä tulee kitaratarvikkeisiin, kantaja esittää lainaamalla asiassa T-219/00, Ellos vastaan SMHV (ELLOS), 27.2.2002 annettua tuomiota (Kok. 2002, s. II-753, 41 kohta), että oikeuskäytännössä vaaditaan, että tavaroiden tai palvelujen lajeja on tarkasteltava itsenäisesti. Käsiteltävänä olevassa asiassa sanalla "rockbass" ei ole selvää yhteyttä luokkaan 15 kuuluviin kitaratarvikkeisiin eikä luokkiin 9 ja 18 kuuluviin tavaroihin.

43 SMHV vastaa, että merkin merkitystä on analysoitava ottaen huomioon kohdeyleisö ja hakemuksessa mainitut tavarat, eikä teknisellä näkökohdalla ole juurikaan merkitystä. Käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisö koostuu taidetta harjoittavista musiikin ammattilaisista tai harrastelijoista, jotka muodostavat kuluttajien ryhmän, jolla on erityisiä tietoja tai jotka voivat kysyä neuvoa alan erikoisliikkeestä.

44 Mitä tulee kyseessä olevan merkin osiin, SMHV katsoo, että sana "bass" tarkoittaa sekä soitinta että musiikkiteoksen bassonuotteja. Sana "rock" tarkoittaa tässä yhteydessä rock-musiikkia. Se seikka, että merkillä ja sen osilla voi olla muussa yhteydessä muita merkityksiä, ei ole merkityksellistä. Kyseessä oleva merkki, joka on tehty kahden sanan lauseopillisesti tavanomaisesta rinnakkainasettelusta ja jolla on selvä ja kieliopin mukainen muoto, tarkoittaa bassoa, jolla soitetaan rockia.

45 Tällainen johtopäätös voidaan tehdä myös useiden Internet-sivujen tarkastelun perusteella, mukaan luettuna kantajan ilmoittamat sivut, joilla mainittiin sana "rockbass" soittimena.

46 SMHV väittää, että kantajan väite, jonka mukaan ei ole olemassa erityisesti rockin soittamiseen valmistettuja bassokitaroita, ei ole ratkaiseva kohdeyleisö huomioon ottaen, joka ymmärtää sanan "rockbass" ajattelematta teknisiä mahdollisuuksia. Kyseessä olevan merkin kuvailevan luonteen vahvistamiseen riittää, että kuluttajalle osoitetaan selvästi, että kitara soveltuu myös rock-musiikin soittamiseen.

47 SMHV:n mukaan hylkäysperusteet eivät sovellu ainoastaan luokkaan 15 kuuluviin tavaroihin, joita ovat bassokitarat, vaan kaikkiin hakemuksessa mainittuihin tavaroihin. Luokkaan 9 kuuluvat äänitekniikkalaitteet ovat välttämättömiä rockin soittamiseen sähköisellä bassokitaralla, joka ei voi tuottaa ääntä ilman vahvistimia ja kovaäänisiä. Mitä tulee luokkaan 18 kuuluviin koteloihin, laukkuihin ja kasseihin, merkki on kuvaileva sikäli kuin niitä käytetään kitaroiden ja äänitekniikkalaitteiden kuljettamiseen, koska kyseinen merkki ymmärretään viittaukseksi näiden laukkujen sisältöön.

48 Mitä tulee tarvikkeisiin, kuten kieliin, otenauhoihin, viritystappeihin ja hihnoihin, SMHV katsoo, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksessa ei ole olemassa muunlaisia tarvikkeita kuin sellaisia, jotka seuraavat aina määriteltyä päätuotetta ja joita kohdellaan siten samalla tavoin. Tuollainen päätelmä seuraa selvästi asetuksen N:o 40/94 12 artiklan c kohdasta. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt erilaisen näkökannan edellä mainitussa asiassa ELLOS (tuomion 41 kohta) ja asiassa T-140/00, Zapf Creation vastaan SMHV (New Born Baby), tuomio 3.10.2001 (Kok. 2001, s. II-2927, 31 kohta), SMHV arvioi epätarkoituksenmukaiseksi näkökannan, jonka mukaan jokaista rekisteröintihakemuksen kattamaa tavaraa olisi tarkasteltava erikseen ilman, että otetaan huomioon niiden suhde muihin tavaroihin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

49 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.

50 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 31 kohta ja em. asia ELLOS, tuomion 27 kohta).

51 Mainitussa säännöksessä tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää kuvailemaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua 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). Merkin kuvailevuutta on siis arvioitava yhtäältä suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen suhteen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin (asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963, 25 kohta).

52 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on arvioinut kohdeyleisön osalta riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, että kyseessä olevat tavarat on suunnattu erikoistuneelle yleisölle, joka koostuu musiikin ammattilaisista ja harrastelijoista. Kuitenkin, kuten SMHV on väitteissään tarkentanut, mikäli kyseessä olevilla kuluttajilla ei ole erityistietoja, he voivat kuitenkin aina kysyä neuvoa alan erikoisliikkeestä.

53 Näin ollen on katsottava, että käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisö koostuu ammatti- ja harrastelijamuusikoista, jotka soittavat musiikkia mutta joilla ei välttämättä ole erityisiä teknisiä tietoja.

54 Kun merkki ROCKBASS muodostuu kahdesta englannin kielen substantiivista "rock" ja "bass", kohdeyleisö on ensisijaisesti englanninkielinen yleisö. On kuitenkin huomattava, että merkin muodostavat sanat löytyvät mahdollisesti pienin muunnoksin muistakin yhteisön kielistä.

55 Kuten valituslautakunta on todennut, sana "rock" kuvaa yhden merkityksensä mukaan musiikin tyylisuuntaa ja sana "bass" kuvaa musiikkiteoksen tai soittimen, esimerkiksi bassokitaran, alimpia ääniä.

56 Merkin ROCKBASS osien eri merkityksiin liittyvään kantajan väitteeseen siitä, että merkillä ei ole selvää ja määrättyä merkitystä, on todettava, että merkin kuvailevaa luonnetta on arvioitava suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu (ks. tältä osin em. asia ROBOTUNITS, tuomion 41 kohta). Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon erityisesti kyseessä oleviin tavaroihin liittyvät merkitykset.

57 Tästä seuraa, että sana "rockbass" kuvaa, kuten valituslautakunta toteaa, bassokitaraa, joka soveltuu rock-musiikin soittamiseen, tai päinvastoin musiikin tyylisuuntaa, jota soitetaan bassokitaralla.

58 Tätä arviota ei pidä asettaa kyseenalaiseksi sen vuoksi, että kyseinen sana ei sellaisenaan esiinny sanakirjoissa.

59 Tältä osin on muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kuvaileva on tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä (ks. direktiivin 89/104 osalta asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 100 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1699, 43 kohta).

60 Käsiteltävänä olevassa asiassa merkki ROCKBASS ei poikkea englannin kielen sananmuodostussäännöistä, sillä sen muodostavat kaksi sanaa on asetettu rinnakkain lauseopillisesti oikein. Merkki ei ole myöskään rakenteeltaan epätavallinen (ks. tältä osin em. asia CARCARD, tuomion 29 kohta ja em. asia ROBOTUNITS, tuomion 39 kohta) eikä luo vaikutelmaa, joka olisi kaukana siitä vaikutelmasta, jonka sen osien merkitysten pelkkä yhdistäminen luo.

61 Mitä tulee kantajan väitteeseen, jonka mukaan teknisesti katsoen ei ole olemassa erityistä bassokitaraa, joka on tarkoitettu rock-musiikin soittamiseen, on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi riittää, että merkki kuvailee kyseessä olevien tuotteiden yhtä mahdollista käyttötarkoitusta, jonka kohdeyleisö ottaa mahdollisesti huomioon, kun se tekee valintaansa, ja näin ollen tämä käyttötarkoitus muodostaa kyseisten tavaroiden yhden oleellisen ominaisuuden (em. asia ROBOTUNITS, tuomion 44 kohta ja asia T-311/02, Lissotschenko ja Hentze v. SMHV (LIMO), tuomio 20.7.2004, Kok.2004, s. II-2957, 41 kohta).

62 On selvää, että rock-musiikin soittaminen muodostaa yhden kyseessä olevien tavaroiden mahdollisen käyttötarkoituksen. Rock-musiikki on hyvin tunnettu moderni tyyli, joka liitetään sähkökitaraan. Näin ollen viittaus sähköiseen bassokitaraan, jota seuraa viittaus tähän tyyliin, otetaan mahdollisesti huomioon kitaraa valittaessa, erityisesti jos kuluttaja aikoo soittaa rockia. Sitä paitsi, kuten valituslautakunta on osoittanut viitatessaan eri Internet-sivuihin, sanoista "rock" ja "bass" koostuvaa merkkiä käytetään kaupankäynnissä mahdollisesti yleisesti nimityksenä sähköiselle bassokitaralle, jota käytetään rock-musiikin soittamiseen. Kysymys tuollaisen nimityksen teknisestä tarkkuudesta ei ole olennainen kyseessä olevan kuluttajan kannalta, jolla ei ole erityistä teknistä tuntemusta.

63 Näin ollen valituslautakunta on bassokitaroiden osalta oikeutetusti todennut, että merkki ROCKBASS liittyy suoraan näihin tavaroihin sekä yhteen niiden käyttötarkoituksista, jonka kohdeyleisö ottaa mahdollisesti huomioon valintaa tehdessään, ja se on siten kuvaileva.

64 Muiden luokkaan 15 kuuluvien ja rekisteröintihakemuksessa mainittujen soittimien osalta on todettava, että kantaja on hakenut kyseessä olevan merkin rekisteröintiä kaikkia tähän ryhmään kuuluvia tuotteita varten tekemättä eroa niiden välillä. Näin ollen on vahvistettava valituslautakunnan arvio siltä osin kuin se koskee tätä ryhmää kokonaisuudessaan (ks. tältä osin asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 33 kohta; asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 46 kohta; asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 34 kohta; em. asia CARCARD, tuomion 33–36 kohta ja asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1993, 34 ja 37 kohta).

65 Mitä tulee hakemuksessa mainittuihin luokkaan 15 kuuluviin kitaratarvikkeisiin, eli kieliin, otenauhoihin, viritystappeihin ja hihnoihin sekä kitaroiden mukaan

muotoiltuihin koteloihin, laukkuihin ja kasseihin, on muistutettava, että tavaran nimittämisellä "tarvikkeeksi" on vain ohjeellinen luonne (em. asia New Born Baby, tuomion 31 kohta).

66 Lisäksi merkin kuvailevuutta tulee arvioida yksilöllisesti suhteessa rekisteröintihakemuksessa olevaan kuhunkin tavara- ja/tai palvelulajiin. Sanamerkin kuvailevuuden arvioimiseksi suhteessa määrättyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei nimittäin ole tarpeellista tietää sitä, onko tavaramerkin hakijalla aikomus toteuttaa tai toteuttaako hän tiettyä markkinointisuunnitelmaa, johon sisältyy paitsi tämäntyyppisiä tavaroita ja/tai palveluita myös muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita (em. asia TELE AID, tuomion 42 kohta; em. asia CARCARD, tuomion 46 kohta ja em. asia TRUCKCARD, tuomion 47 kohta).

67 Voi kuitenkin olla niin, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut palvelut ja tavarat liittyvät erottamattomasti toisiinsa, koska nämä palvelut voivat koskea vain kyseisten tavaroiden paikalleen asettamista, ja näin ollen on hyväksyttävä yhteinen ratkaisu näiden tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. tältä osin asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. II-1023, 33 kohta).

68 Käsiteltävänä olevassa asiassa rekisteröintihakemuksessa nimetyt tavarat, kuten kitaratarvikkeet sekä kitaroiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit, on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan kitaroiden kanssa. Näin ollen on hyväksyttävä näiden luokkaan 15 kuuluvien tavaroiden osalta sama näkökanta kuin edellä on esitetty bassokitaroiden osalta.

69 Tätä johtopäätöstä ei voi asettaa kyseenalaiseksi arvioimalla yksittäin edellä mainittuja tuotteita, joilla ei ole muuta käyttötarkoitusta kuin kitaroiden käyttöön liittyvä käyttötarkoitus. Näin ollen, vaikka merkin ROCKBASS rekisteröintiä olisi vaadittu ainoastaan kitaroiden mukaan muotoilluille koteloille, laukuille ja kasseille eikä itse kitaroille, olisi katsottava, että merkki viittaa näiden tavaroiden ainoaan käyttötarkoitukseen.

70 Kun kantaja ei ole tehnyt eroa luokkaan 18 kuuluvien kotelöiden, laukkujen ja kassien osalta tämän tuoteryhmän sisällä, valituslautakunnan arvio on vahvistettava tämän ryhmän osalta kokonaisuudessaan.

71 Luokkaan 9 kuuluvien laitteiden osalta asianosaisten väitteistä seuraa, että samoja laitteita voidaan käyttää eri soittimille. Näin ollen niiden käyttö bassokitaran kanssa muodostaa ainoastaan yhden mahdollisen käyttötavan.

72 Tältä osin on huomattava, että oikeuskäytännön mukaan on olemassa riittävän suora ja konkreettinen suhde merkin ja kyseessä olevien tavaroiden välillä, jos tekniikka, johon merkillä viitataan, ennakoi tai vaatii näiden tavaroiden käyttämistä. Itse asiassa tämä tekniikka ei tässä asiassa ole ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen eräs käyttöala, vaan kuuluu niiden varsinaisiin toimintatarkoituksiin (ks. tältä osin em. asia STREAMSERVE, tuomion 44 kohta). Näissä olosuhteissa se seikka, että kyseessä olevia tavaroita voidaan käyttää myös muussa yhteydessä, johon kyseessä oleva merkki ei viittaa, ei voi kumota tätä johtopäätöstä (em. asia ROBOTUNITS, tuomion 47 kohta).

73 Vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan bassokitaroiden kanssa, niillä ei ole kuitenkaan itsenäistä

käyttötapaa suhteessa elektronisten laitteiden käyttöön nähden. Sitä paitsi näiden laitteiden käyttö on välttämätöntä sähkökitaran soittamiseksi, joka ei voi yksin tuottaa musiikillista ääntä. Näin ollen mahdollisuus soittaa elektronista bassokitaraa on hakemuksessa mainittujen laitteiden eräs toiminto, eikä vain yksi niiden monista käyttöaloista. Näiden kahden tavararyhmän luontaiset ominaisuudet vaativat tai vähintäänkin ennakoivat niiden käyttämistä yhdessä.

74 Mitä tulee näiden soittimien mukaan muotoiltuihin koteloihin, laukkuihin ja kasseihin, näiden tavaroiden osalta on 69 ja 70 kohdassa esitetyillä perusteilla hyväksyttävä ratkaisu, joka on annettu niiden tavaroiden osalta, joiden mukaan ne on muotoiltu.

75 Näistä toteamuksista seuraa, että yhteys merkin ROCKBASS ja kaikkien rekisteröintihakemuksessa mainittujen tuotteiden ominaispiirteiden välillä on riittävän läheinen, jotta merkin rekisteröintihakemukseen voidaan soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä kieltoa.

76 Näin ollen kolmas kanneperuste on hylättävä.

77 Näillä perusteilla ei tarvitse tarkastella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liittyvää neljättä kanneperustetta. Itse asiassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta johtuu, että riittää, että yhtä ehdottomista hylkäysperusteista voidaan soveltaa, 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).

78 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

79 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kuitenkin määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi, jos siihen on erityisiä syitä.

80 Vaikka kantaja häviää asian, valituslautakunta on kuitenkin jättänyt tutkimatta kantajan 2.7.2003 toimittaman täydentävän kirjelmän ja on näin ollen tehnyt menettelyvirheen. Näin ollen on päätettävä, että kantaja vastaa kolmesta neljäsosasta omista kuluistaan sekä kolmesta neljäsosasta SMHV:n kuluista ja että SMHV vastaa neljänneksestä omista kuluistaan ja neljänneksestä kantajan kuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) **Kantaja vastaa kolmesta neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä kolmesta neljäsosasta SMHV:n oikeudenkäyntikuluista.**

3) **SMHV vastaa neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan ja neljänneksestä kantajan oikeudenkäyntikuluista.**

Legal Lindh Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja