UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

10 päivänä helmikuuta 2010 *

Asiassa T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat A. Fottner ja M. Müller,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 5.7.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1583/2006-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Homezone rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekä tuomarit V. Vadapalas ja L. Truchot (esittelevä tuomari),

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.9.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2007 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 18.12.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, teki 10.10.2005 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),

sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1), nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Homezone.

3 Tavarat ja palvelut, 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, 38 ja 42.

4 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 7.11.2006 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta) perusteella seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

– luokka 9: ”äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet; tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet”

– luokka 38: ”kaukoviestintä; tietoliikennelaitteiden vuokraus; online-toimintoihin liittyvien palveluiden tuottaminen, nimittäin kaikenlaisten sanomien ja tietojen välittäminen; puhelintiedotuspalvelut, erityisesti suoran puheyhteyden luominen haettuun liittymään, puhelinnumeroiden, osoitteiden, faksinumeroiden ilmoittaminen; verkon ylläpitäjän, tietojen välitys- ja palveluntarjoajan palvelut, nimittäin

käyttöaikojen välittäminen ja vuokraus tietoverkkojen ja konetietokantojen käyttöä varten, erityisesti internetissä; tietokoneverkkojen tietokantojen käytön tarjoaminen”

– luokka 42: ”insinööripalvelut; tietokoneohjelmointi; ohjelmointipalvelut; teknisten lausuntojen antaminen; tekninen neuvonta ja asiantuntijalausuntojen antaminen; tietojenkäsittelylaitteiden ja tietokoneiden vuokraus; tietoliikennelaitteiden tekninen projektisuunnittelu ja suunnittelu; verkon ylläpitäjän, tiedonvälittäjän ja palveluntarjoajan palvelut, nimittäin tietokantojen käyttöaikojen välittäminen ja vuokraus; tutkimukset tietoliikennetekniikan alalla; tietokantaohjelmistojen ajantasaistaminen; tietojen tallentaminen tietokonetietokantoihin; tietokantaohjelmistojen asennus ja huolto; tietopankkien käyttöajan vuokraus”.

5 Kantaja valitti kyseisestä päätöksestä 1.12.2006.

6 Neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 5.7.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja pysytti tutkijan päätöksen. Valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta esti sanamerkin Homezone rekisteröinnin. Se katsoi, että viimeksi mainittu merkki muodostui yksinomaan sellaisista merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Valituslautakunta totesi tämän jälkeen, että haetulla tavaramerkillä ei kyetä erottamaan asianomaisia tavaroita tai palveluja niiden kaupallisen alkuperän mukaan ja että sanamerkiltä, jolla osoitetaan välittömästi havaittavissa olevalla tavalla mainittujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tästä syystä välttämättäkin erottamiskyky. Se tarkensi lopuksi, että 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan perustuvia hylkäysperusteita ei voitu jättää soveltamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) perusteella. Valittaja ei ollut toimittanut todisteita siitä, että tavaramerkki on vakiintunut Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, joten hylkäysperusteet olivat täyttyneet saksankielisten alueiden lisäksi myös englanninkielisillä alueilla.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:ssä käydystä menettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

8 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen

9 Kantaja on suullisessa käsittelyssä esittänyt erilaisia asiakirjoja yhteen unionin yleisen tuomioistuimen esittämistä kirjallisista kysymyksistä antamansa vastauksen tueksi.

10 SMHV:n mukaan nämä asiakirjat on esitetty myöhässä.

11 Koska unionin yleisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin vastaaminen ei edellytä yhdenkään asiakirjan toimittamista, näitä asiakirjoja, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jätettävä huomiotta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta ja asia T-210/05, Nalocebar v. SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), tuomio 12.11.2008, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Asiakysymys

12 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. Se väittää ensimmäisessä kanneperusteessa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista, että toisin kuin valituslautakunta on päättänyt, sanamerkillä Homezone ei osoiteta tavaroita ja palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu. Se katsoo toisessa kanneperusteessa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan

b alakohdan virheellistä soveltamista, että valituslautakunta on päätelläkseen, ettei merkki ole erottamiskykyinen, nojautunut pelkästään kyseisen merkin kuvailevuuteen osoittamatta, että siltä puuttuu erottamiskyky. Kantaja väittää lopuksi viimeisessä kanneperusteessa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista, että merkki Homezone on erottamiskykyinen sen käytön perusteella.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista

– Asianosaisten lausumat

13 Kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaa hylkäysperustetta sovelletaan ainoastaan merkkeihin ja merkintöihin, joilla osoitetaan suoraan tavaroita ja palveluja. Jotta voidaan väittää, että merkillä osoitetaan tavaroita tai palveluja, kyseisen osoittamisen on oltava niin selkeää ja varmaa, että kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja yhdistää konkreettisesti ja suoraan kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut sekä haetun merkin merkityksen toisiinsa. Kantajan mukaan on otettava huomioon se, että kohdeyleisö, mukaan lukien asiantuntijat, mieltää tavaroita ja palveluja erottavat merkit sellaisina kuin ne siitä näyttävät ja ettei se tavallisesti ole halukas analysoimaan merkin osia voidakseen ymmärtää sillä osoitettavan jotakin.

14 Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole esittänyt näyttöä siitä, että haettu tavaramerkki täyttää nämä edellytykset. Se väittää, ettei valituslautakunta ole osoittanut, miltä osin vakiintuneessa englannin tai saksan kielessä sana ”homezone”, joka ei itsessään merkitse mitään, on kuvaileva. Kantaja toteaa vielä valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, että saksankielinen yleisö ymmärtää sanalla ”homezone” tai ”home zone” tarkoitettavan kodin aluetta tai lähialuetta. Se väittää lopuksi, ettei

valituslautakunta ole osoittanut, että sanan ”homezone” ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen tai niiden ominaisuuksien välillä on olemassa suora yhteys.

15 SMHV toteaa, että sanaosalla ”homezone” voidaan kuvata kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia. SMHV:n mukaan sanaosalla ”homezone” voidaan osoittaa aluetta, jolla sovelletaan kiinteän verkon hintoihin nähden alennettua hintaa, joka on yksi luokkaan 38 kuuluvien kaukoviestintäpalvelujen ominaisuuksista. Tämä hintaetu on myös merkityksellinen seikka muiden luokkaan 38 kuuluvien palvelujen osalta, joita tarjotaan tavallisesti kaukoviestintäpalvelun kanssa. Lisäksi ne luokkaan 9 kuuluvat tavarat samoin kuin ne luokkaan 42 kuuluvat palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, ovat kaukoviestintäpalvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä. Se, että näitä tavaroita ja palveluja voidaan käyttää kaukoviestintäalan ulkopuolella, ei sulje pois sitä, että tämä tekninen toimintaominaisuus eli mahdollisuus käyttää kyseisiä tavaroita ja palveluja luokkaan 38 kuuluvia kaukoviestintäpalveluja varten on ominaisuus, jonka johdosta merkki Homezone on kyseisiä tavaroita kuvaileva. Merkillä Homezone voidaan lisäksi ilmoittaa kuluttajalle, että kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut on tarkoitettu käytettäväksi kotona tai että mainittuihin palveluihin sovelletaan erityisiä hintoja kodin alueella.

16 SMHV katsoo, että velvollisuutta tulkita kyseistä sanamerkkiä kokonaisvaltaisesti on noudatettu. Sen mukaan ei myöskään ole merkityksellistä pohtia merkin Homezone muita mahdollisia merkityksiä, koska riittää, että yksi sen mahdollisista merkityksistä on niitä palveluja ja tavaroita kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu.

17 Se väittää, että merkin kuvailevuuden arvioimisen on perustuttava sellaisen keskivertokuluttajan ja ammattilaisen näkökulmaan, joka havaitsee kyseiset luokkaan 9 kuuluvat tavarat ja kyseiset luokkiin 38 ja 42 kuuluvat palvelut. Merkin kuvaileva käyttö saksankielisellä alueella on lisäksi todettu luotettavien tietojen perusteella.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

18 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.

19 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdasta seuraa, että merkin rekisteröinti on evättävä, jos merkki on luonteeltaan kuvaileva tai jos sillä ei ole erottamiskykyä jonkin jäsenvaltion kielellä, vaikka se olisikin rekisteröitävissä toisessa jäsenvaltiossa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 40 kohta).

20 Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään tällaisten merkkien tai merkintöjen rekisteröiminen yhteisön tavaramerkiksi, sillä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan sen tyyppisten 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., s. I-12447, 31 kohta ja asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.6.2007, Kok., s. II-1961, 24 kohta).

21 Jotta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa voidaan soveltaa, riittää, että ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 97 kohta ja asia C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão v. SMHV, määräys 13.2.2008, 35 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. myös analogisesti em. asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta).

22 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on tutkittava, onko ainakin yksi kyseisen merkin mahdollisista merkityksistä sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

23 Oikeuskäytännön mukaan merkin kuvailevuutta on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta suhteessa siihen, kuinka merkki mielletään kohderyhmässä (asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1963, 25 kohta ja asia T-260/03, Celltech v. SMHV (CELLTECH), tuomio 14.4.2005, Kok., s. II-1215, 28 kohta).

24 Kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa huomauttanut, eikä kantaja ole sitä kiistänyt, esillä olevassa asiassa englanninkieliset kuluttajat ja niiden lisäksi myös suurin osa saksankielisistä kuluttajista ymmärtävät englanninkielisistä sanoista muodostuvan ilmaisun ”homezone”, koska sana ”zone” on olemassa myös saksan kielessä ja koska sana ”home” kuuluu englannin kielen perussanastoon. Näin ollen on katsottava, että kohdeyleisö on englannin- ja saksankielistä.

25 Kyseessä olevat palvelut ja tavarat on tarkoitettu loppukuluttajille ja tämän lisäksi tietyiltä osin myös erikoistuneelle yleisölle, joten kohdeyleisö muodostuu sekä ammattilaisista että tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista loppukuluttajista.

26 Oikeuskäytännöstä seuraa haetun tavaramerkin merkityksen osalta, että jotta sellaisesta sanasta tai uudissanasta, joka syntyy eri osien yhdistämisestä, muodostuvaa tavaramerkkiä voitaisiin pitää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, mahdollinen kuvailevuus on todettava kunkin näiden osien osalta ja tämän lisäksi myös sanan tai uudissanan itsensä osalta (asia T-339/05, MacLean-Fogg v. SMHV (LOKTHREAD), tuomio 12.6.2007, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

27 Tavaramerkki, joka muodostuu sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen uudissana tai sana muodostuu, pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistämisestä, jolloin uudissana tai sana on enemmän kuin kyseisten osien summa. Tältä osin on myös olennaista, että kyseessä olevaa sanaa analysoidaan ottaen huomioon soveltuvat sananmuodostus- ja kielioppisäännöt (ks. em. asia LOK-THREAD, tuomion 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Esillä olevassa asiassa merkki Homezone muodostuu kahdesta sanasta ”home” ja ”zone”, jotka on liitetty yhteen siten, että niistä muodostuu yksi ainoa sana.

29 Sana ”home” merkitsee englanniksi kotia, asuntoa, kotipaikkaa, kotiseutua, ja se vastaa saksankielistä sanaa ”Heim”. Jälkimmäinen sana ”zone”, joka on olemassa myös saksan kielessä, merkitsee näillä kummallakin kielellä rajattua aluetta tai tilaa. Kumpikin näistä osista voi siis olla kuvaileva, koska sillä on nimenomainen merkitys.

30 Sana ”homezone”, joka muodostuu sanojen ”home” ja ”zone” yhteenliittämisestä, ei lisäksi ole rakenteeltaan epätavanomainen. Tämän tyyppinen yhdistelmä on päinvastoin englannin ja saksan kielen kielioppisääntöjen mukainen. Tästä seuraa, että riidanalaiselle merkille annettavissa oleva merkitys ei eroa siitä merkityksestä, joka seuraa kyseisen merkin muodostavien kahden sanan yhdistelmästä, joten sillä ei voida luoda siitä vaikutelmasta eroavaa vaikutelmaa, joka syntyy näiden kahden sanan välittämien ilmausten pelkästä yhdistämisestä.

31 Kantaja myöntää, että kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa todennut, sanoilla ”home” ja ”zone” on englanninkielinen merkitys. Se katsoo kuitenkin, että tällä ilmaisulla osoitetaan katuja asuinalueella, jolla erilaisia toimia toteuttamalla painotetaan tiettyä elämänlaatua ja hyvää turvallisuutta. Saksan kielessä ilmaisu voi merkitä liikenteellisesti rajoitettua aluetta, leikkipaikkana toimivaa katua ja

asuinaluetta. Sen mukaan valituslautakunta ei ole osoittanut, että kyseinen merkki merkitsee käsitettä ”kodin alue” tai ”lähialue” tai sanaa, joka osoittaa englanninkieliselle tai saksankieliselle yleisölle kaukoviestintätavaroita tai -palveluja.

32 Tältä osin on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan (ks. edellä 21 kohta) riittää, että yksi kyseisen merkin mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden, jotta siihen voidaan soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Edellä 26 ja 27 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa lisäksi, että uudissanasta muodostuvan tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan hylätä, jos ilmenee, että mainittu merkki on kuvaileva. Kantaja ei siis voi arvostella valituslautakuntaa siitä, että se on perustanut arviointinsa riidanalaisen merkin virheelliseen käännökseen ja jättänyt huomiotta sen ainoan merkityksen, joka sille kantajan mukaan on annettava.

33 Valituslautakunta ei siis ole tehnyt virhettä päätellessään kunkin näiden osien merkityksen perusteella, että yhdellä sanaosan ”homezone” mahdollisista merkityksistä tarkoitetaan kodin aluetta tai lähialuetta.

34 Koska valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon yhden riidanalaisen merkin mahdollisista merkityksistä, on huomautettava, että tällaisen merkin kuuluminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kiellon alaan edellyttää, että merkin ja kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseessä on tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailu (asia C-150/02 P, Streamserve v. SMHV, määräys 5.2.2004, Kok., s. I-1461, 31 kohta; asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 40 kohta; asia T-458/05, Tegometall International v. SMHV – Wuppermann (TEK), tuomio 20.11.2007, Kok., s. II-4721, 80 kohta ja asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 90 kohta).

35 On tutkittava, onko tilanne tämä esillä olevassa asiassa tavaramerkkihakemuksessa kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

– Luokkaan 38 kuuluvat kaukoviestintäpalvelut

36 Valituslautakunta on näiden palvelujen osalta päätellyt sanan ”homezone” olevan kuvaileva kahden erilaisen toteamuksen perusteella.

37 Se on yhtäältä riidanalaisen päätöksen 17 ja 18 kohdassa huomauttanut, että matkapuhelinpalvelujen tarjoajat tarjoavat tiettyjä näistä palveluista kiinteän puhelinverkon puhelujen hintoja vastaavin hinnoin silloin, kun käyttäjä on alueella, jonka se itse on määritellyt ja josta, kuten tutkijan mainitsemat internetistä otetut esimerkit osoittavat, tietyt palveluntarjoajat käyttävät sanaa ”homezone” kuvailevasti kyseisten palvelujen osoittamiseksi sen sijaan, että ne käyttäisivät sitä tavaramerkkinä.

38 Valituslautakunta on toisaalta riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa katsonut, että kysymyksellä siitä, onko haettua merkkiä jo käytetty kuvatun matkapuhelinpalvelun osoittamiseen, ei ole merkitystä, koska rekisteröintihakemuksen hylkäämiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei ole välttämätöntä, että merkkiä käytetään todellisuudessa rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä. Se on todennut, että kyseisellä merkillä voitiin esillä olevassa asiassa sellaisenaan osoittaa tällaisen palvelun olennaista ominaisuutta eli aluetta, jolla kiinteän verkon puhelujen hintoja vastaavaa alennettua hintaa sovelletaan.

39 Kantaja väittää, ettei valituslautakunta ole todennut, miltä osin sanaa ”homezone” käytetään osoittamaan kyseisiä palveluja.

40 On todettava, että edellä 37 kohdassa esitetyin perustein valituslautakunta on kuvattuaan ensin matkapuhelinpalvelut, joita sanalla ”homezone” sen mukaan osoitetaan, viitannut tutkijan mainitsemiin esimerkkeihin päätelläkseen niiden perusteella, että tietyt toimittajat käyttävät kyseistä sanaa kuvailevasti.

41 Valituslautakunta on tehnyt päätöksensä tiettyjen markkinoilla tarjottavien erityisten matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien perusteella eikä kaukoviestintäpalvelujen, kun niitä tarkastellaan siitä riippumatta, tarjotaanko niitä markkinoilla, tavanomaisten ominaisuuksien perusteella, joten sillä oli velvollisuus voidakseen tehdä tekemänsä ratkaisun osoittaa haetun tavaramerkin kuvailevuus mainittujen matkapuhelinpalvelujen kannalta.

42 Koska valituslautakunta on vain viitannut tutkijan mainitsemiin esimerkkeihin matkapuhelinmarkkinoilta niitä kuitenkaan edes yhteenvedonomaisesti kuvaamatta, riidanalaisen päätöksen perusteella ei voida päätellä, että tavaramerkki Homezone on luokkaan 38 kuuluvia televiestintäpalveluja kuvaileva.

43 Tutkija on näet maininnut kyseiset esimerkit tukeakseen päättelyään, jolla sen on tarkoitus osoittaa, että koska riidanalaista merkkiä käytettiin jo relevanteilla markkinoilla tavaroiden ja palvelujen esittämiseksi, se ei ollut erottamiskykyinen. Niillä ei siis voida tukea asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan nojautuvaa päättelyä, joka koskee tavaramerkin kuvailevuutta.

44 On vielä todettava, ettei valituslautakunta selitä sitä, miltä osin mainituilla esimerkeillä voitaisiin perustella tavaramerkin Homezone kuvailevuus.

45 Vaikka lisäksi oletetaan, että riidanalaisessa päätöksessä kyseessä olevat esimerkit on mainittu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskevan perusteen tutkinnan yhteydessä, ne muodostuvat internetistä peräisin olevista artikkeleista, jotka tutkija esittää luettelomuodossa. Tutkija on ainoastaan maininnut niiden otsikot ja niiden sivustojen osoitteet, joista ne tulevat, ja lainannut muutamia lauseita, joiden tarkkaa alkuperää ei ole esitetty, ja mainituissa otsikoissa ja lauseissa, jotka ovat todennäköisin peräisin kyseisistä artikkeleista, viitataan sanaan ”homezone” tarkentamatta sen enempää kyseisen sanan kykyä osoittaa kyseisiä palveluja.

46 Lisäksi myös tutkijan Wikipediasta peräisin olevien tietojen perusteella tekemä toteamus on hylättävä sen vuoksi, että koska tällainen toteamus nojautuu sellaisesta internetissä käyttöön otetusta yhteisestä tietosanakirjasta peräisin olevaan artikkeliin, jonka sisältöä voidaan muokata jatkuvasti joissakin tapauksissa kenen tahansa kävijän toimesta jopa anonyymisti, se perustuu epävarmoihin tietoihin.

47 Valituslautakunta on vielä todennut, että valittajan toteuttamat toimet sitä vastaan, että sen kilpailijat käyttävät sanaa ”homezone”, eivät ole estäneet sitä, kuten 5.9.2005 annetusta välitoimimääräyksestä ilmenee, että kyseinen sana on vakiintunut kyseisten palvelujen itsestään selväksi nimitykseksi, tarkentamatta kuitenkaan mainitun määräyksen, johon se perustaa arviointinsa, merkitystä ja sisältöä sekä kyseisen määräyksen ja tämän arvioinnin välistä yhteyttä, minkä lisäksi arviointi on ilmaistu pelkkänä väitteenä.

48 On lisättävä, että valituslautakunta on nojautunut päättelyssään siihen paikkansapitävään lähtökohtaan, jonka mukaan merkin kuvailevuus ei riipu sen tosiasiallisesta käytöstä (ks. edellä 38 kohta). Se on kuitenkin vain korostanut, että merkki Homezone on omiaan osoittamaan kuvatun matkapuhelinpalvelun alennettua hinnoittelua tarkentamatta, miltä osin kyseinen merkki, jonka osalta se oli katsonut, että sillä voidaan tarkoittaa kodin aluetta tai lähialuetta, sisältää viittauksen hinnan käsitteeseen ja sillä voidaan tästä syystä osoittaa kaukoviestintäpalvelua, jolle on ominaista erityinen hinnoittelumalli.

49 Tästä seuraa, että valituslautakunta, joka on ottanut asiaan kantaa yksinomaan tiettyihin markkinoilla tarjottaviin matkapuhelinpalveluihin viitaten, ei ole osoittanut niiden seikkojen todenperäisyyttä, johon se perustaa päättelynsä. Se ei näin tehdessään ole osoittanut, että tavaramerkillä Homezone voidaan osoittaa luokkaan 38 kuuluvaa kaukoviestintäpalvelua tai yhtä sen ominaisuutta. Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä kyseisten palvelujen osalta.

– Muut luokkaan 38 kuuluvat palvelut

50 Näiden palvelujen osalta valituslautakunta perustelee kieltäytymisensä rekisteröidä merkki Homezone riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa seuraavalla tavalla:

”Muut luokan 38 palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, liittyvät puhelinpalvelun käyttämiseen kuvattua alennettua hintaa koskevalla vaihtoehdolla ja tukevat sitä. Puhelinsopimusta tehdessään palveluntarjoaja antaa usein asiakkaan käyttöön tiettyjä laitteita vuokraksi. Nykypäivänä matkapuhelinsopimuksen perusteella on usein mahdollista käyttää online-toimintoja. Puhelintiedotuspalvelut ja verkon ylläpitäjän, tiedonvälittäjän ja palveluntarjoajan muut palvelut ovat samalla tavalla osa sitä tyypillistä kokonaistarjontaa, joka matkapuhelinsopimuksella tavanomaisesti taataan. Hinnoittelun suunnittelulla, mukaan lukien ’homezone’-vaihtoehdolla, on välitöntä merkitystä myös näiden palvelujen osalta.”

51 Valituslautakunta on ottaakseen kantaa siihen, kuvaillaanko tavaramerkillä Homezone muita luokkaan 38 kuuluvia palveluja, siis viitannut erityisesti puhelintiedotuspalveluihin ja verkon ylläpitäjän, tiedonvälittäjän ja palveluntarjoajan muihin palveluihin, joista eräät liittyvät online-toimintoihin, kyseisten toimijoiden tavanomaisesti ehdottamien matkapuhelimiin liittyvien kokonaistarjousten yhteydessä.

52 Tästä perustelusta ilmenee, että valituslautakunta on päätellyt tavaramerkin Homezone olevan kuvaileva sen toteamuksen perusteella, että kyseiset palvelut on yhdistetty matkapuhelinpalveluihin, joihin kuuluu niin kutsuttu ”homezone”-hinnoitteluvaihtoehto, koska niitä ehdotetaan samaan aikaan kuin matkapuhelintarjousta, jota niillä näin ollen omalta osaltaan laajennetaan.

53 Kuten edellä 40–49 kohdassa on todettu, valituslautakunta ei kuitenkaan ole osoittanut, että tavaramerkillä Homezone voitaisiin osoittaa luokkaan 38 kuuluvaa televiestintäpalvelua tai yhtä sen ominaisuuksista. Valituslautakunta ei näin ollen voi katsoa, että kyseinen tavaramerkki on kuvaileva myös muiden luokkaan 38 kuuluvien palvelujen osalta pelkästään sen perusteella, että kyseiset palvelut liittyvät matkapuhelinpalveluun, johon kuuluu ”homezone”-hinnoitteluvaihtoehto.

54 Valituslautakunta ei ole myöskään määritellyt sellaista suoraa ja konkreettista yhteyttä, jonka kohdeyleisön voisi muodostaa tavaramerkin Homezone, joka voidaan liittää ajatukseen maantieteellisestä sijainnista ja joka ei sisällä mitään viittausta hinnan käsitteeseen, ja online-toimintoihin liittyvien palvelujen tai puhelintiedotuspalvelujen välillä. Riidanalaisesta päätöksestä ei myöskään seuraa, että tällaisia palveluja voitaisiin ehdottaa tai tarjota maantieteellisten näkökohtien mukaan määräytyviä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

55 Tästä seuraa, ettei valituslautakunta ole osoittanut, että tavaramerkillä Homezone voidaan osoittaa muita luokkaan 38 kuuluvia palveluja kuin kaukoviestintäpalveluja tai yhtä niiden ominaisuuksista. Ensimmäinen kanneperuste on siis hyväksyttävä näiden palvelujen osalta.

– Luokkiin 9 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut

56 Luokkaan 9 kuuluvien ”äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteiden, magneettisten tietovälineiden, tietojenkäsittelylaitteiden ja tietokoneiden” osalta

valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että tavaramerkin Homezone rekisteröimistä koskeva hakemus on hylättävä kyseisten tavaroiden osalta, koska niillä ”mahdollistetaan [tavaramerkillä] kuvatun matkapuhelinpalvelun tarjoaminen”.

57 Valituslautakunnan mukaan siis syy siihen, että riidanalaisella merkillä on katsottava voitavan osoittaa kyseisiä luokkaan 9 kuuluvia tavaroita, on se, että näillä tavaroilla mahdollistetaan kyseisellä merkillä kuvatun matkapuhelinpalvelun toimiminen.

58 On todettava, että kun valituslautakunta on ratkaissut asian näin, se ei ole noudattanut vaatimuksia, jotka on esitetty edellä 34 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä, jonka mukaan on niin, että merkkiä voidaan pitää kuvailevana sillä edellytyksellä, että osoitetaan, että merkin ja kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseessä on tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailu.

59 Kun valituslautakunta toteaa, että kyseisillä luokkaan 9 kuuluvilla tavaroilla ”mahdollistetaan” matkapuhelinpalvelun tarjoaminen, se on kuvaillut mainittujen tavaroiden ja yhden luokkaan 38 kuuluvan palvelun välistä toiminnallista yhteyttä, vaikka sen olisi pitänyt määritellä sellaisen suoran ja konkreettisen yhteyden olemassaolo, jonka kohdeyleisö voisi muodostaa sanan ”homezone”, joka voidaan liittää ajatukseen maantieteellisestä sijainnista, ja kyseisten tavaroiden välillä, jotka on tarkoitettu äänen ja kuvien tallennukseen, siirtoon ja toistoon sekä tietojenkäsittelyyn.

60 Kyseisten tavaroiden kyky mahdollistaa sellaisen matkapuhelinpalvelun toimiminen, jolle on ominaista kyseisen palvelun käyttäjän sijaintiin perustuva hinnoittelu, ei kuitenkaan ole omiaan osoittamaan, vaikka se oletettaisiin toteennäytetyksi, että merkki Homezone, joka ei myöskään merkitykseltään liity millään tavalla hinnan käsitteeseen, on tällaisia tavaroita tai tiettyjä niiden ominaisuuksia kuvaileva.

61 Tästä seuraa, ettei valituslautakunta ole osoittanut, että tavaramerkillä Homezone voidaan tarkoittaa kyseisiä luokkaan 9 kuuluvia tavaroita tai jotakin niiden ominaisuuksista. Ensimmäinen kanneperuste on siis hyväksyttävä näiden tavaroiden osalta.

62 Valituslautakunta on huomauttanut, että toteamus, jonka mukaan kyseiset luokkaan 9 kuuluvat tavarat mahdollistavat matkapuhelinpalvelun tarjoamisen, on pätevä myös luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta, joiden osalta on esitetty väitteitä.

63 Se toteaa vielä, että ”insinööripalvelut; tietokoneohjelmointi, ohjelmointipalvelut, teknisten lausuntojen antaminen, tekninen neuvoston ja asiantuntijalausuntojen antaminen, tietojenkäsittelylaitteiden ja tietokoneiden vuokraus, tietoliikennelaitteiden tekninen projektisuunnittelu ja suunnittelu”, jotka kuuluvat luokkaan 42, ”on tarkoitettu asianmukaisen teknologian käyttöön antamiseen”.

64 Valituslautakunta on lopuksi katsonut, että ”verkon ylläpitäjän, tiedonvälittäjän ja palveluntarjoajan palvelut, nimittäin tietokantojen käyttöaikojen välittäminen ja vuokraus; tutkimukset tietoliikennetekniikan alalla; tietokantaohjelmistojen ajantasaistaminen; tietojen tallentaminen tietokonetietokantoihin; tietokantaohjelmistojen päivittäminen; tietokantaohjelmistojen asennus ja huolto; tietopankkien käyttöajan vuokraus” ovat ”tarpeen palveluparametrien (esimerkiksi käyttäjän määrittämän kotialueen sijainti ja laajuus) ja puhelinlaskun kannalta tarpeellisten yhteystietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi”.

65 On korostettava, että näillä perusteluilla ei määritellä sellaisen suoran ja konkreettisen yhteyden olemassaoloa, jonka kohdeyleisö voisi muodostaa sanan ”homezone”, kun se ymmärretään kodin alueena tai lähialueena, ja kyseisten palvelujen välillä.

66 Yhtäältä perustelu, jonka mukaan luokkaan 42 kuuluvilla palveluilla ”mahdollistetaan [tavaramerkillä] kuvatun matkapuhelinpalvelun tarjoaminen”, on samalla tavalla riittämätön kuin edellä 58 ja 59 kohdassa esitetyt perustelut kyseisten luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta. Merkkiä Homezone ei siis voida pitää kyseisiä luokkaan 42 kuuluvia palveluja tai joitakin niiden ominaisuuksia kuvailevana sen perusteella, että tällaisilla palveluilla voidaan mahdollistaa sellaisen matkapuhelinpalvelun toimiminen, jolle on ominaista kyseisen palvelun käyttäjän sijaintiin perustuva hinnoittelu, vaikka se oletettaisiin toteennäytetyksi.

67 Kullekin kyseisten luokkaan 42 kuuluvien palvelujen ryhmälle ominainen teknologia annetaan edellä 59 kohdassa kuvatun matkapuhelinpalvelun käyttöön, ja yleisellä ja abstraktilla viittauksella tällaiseen yksilöimättömien teknologioiden käyttöön antamiseen ei voida osoittaa, jollei ole olemassa seikkoja, joilla voidaan määritellä merkin Homezone ja kyseisten palvelujen välillä oleva yhteys, että kyseinen merkki on mainittuja palveluja tai yhtä niiden ominaisuutta kuvaileva.

68 Lopuksi on todettava, että sen lisäksi, että perustelulla, jonka mukaan kyseiset muut palvelut ovat ”tarpeellisia palveluparametrien (esimerkiksi käyttäjän määrittämän kotialueen sijainti ja laajuus) ja puhelinlaskun kannalta tarpeellisten yhteystietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi”, ei voida selvittää kunkin kyseisten palvelujen ryhmän osalta sitä, miltä osin nämä palvelut ovat tarpeellisia matkapuhelinpalvelun parametrien ja puhelinlaskun kannalta tarpeellisten yhteystietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi maantieteellisen sijainnin ja käyttäjän kotialueen laajuuden osalta, sillä ei voida myöskään osoittaa merkin Homezone olevan tällaisia palveluja tai joitakin niiden ominaisuuksia kuvaileva. Kyseisestä perustelusta ei ilmene, että kohdeyleisö ymmärtää heti ja ilman lisäpohdintoja merkin Homezone yhden näiden palvelujen ominaisuuden kuvaukseksi.

69 Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole osoittanut, että tavaramerkillä Homezone voitaisiin osoittaa kyseisiä luokkaan 42 kuuluvia palveluja tai yhtä niiden ominaisuuk-

sista. Ensimmäinen kanneperuste on tämän johdosta hyväksyttävä näiden palvelujen osalta ja siis kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista

– Asianosaisten lausumat

70 Kantajan mukaan valituslautakunta päättelee, että merkki Homezone ei ole erottamiskykyinen, pelkästään sen väitetyn kuvailevuuden perusteella, ja koska kuvailevuutta ei ole näytetty toteen, näin ei ole tehty myöskään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen osalta.

71 Se väittää lisäksi, että valituslautakunta on jättänyt vastaamatta useisiin sen väitteisiin.

72 SMHV toteaa puolestaan, että kyseisen merkin erottamiskyvyn puuttuminen perustuu sen kuvailevuuden toteamiseen, joten valituslautakunta ei ollut velvollinen esittämään muita syitä, joiden vuoksi se katsoi, että kyseinen merkki ei ollut erottamiskykyinen. Se huomauttaa vielä, että kyseinen merkki ei ole ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan

omaperäinen siten, että sillä voitaisiin erottaa kantajan tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista kohdeyleisön keskuudessa.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

73 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

74 Aluksi on huomautettava vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenevän, että jokainen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

75 Unionin tuomioistuin on myös täsmentänyt, että kyseisiä rekisteröintiesteitä on tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin esteen taustaajatuksena. Kutakin tällaista estettä tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen jopa täytyy, heijastaa eri näkökulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 45 ja 46 kohta).

76 Tältä osin on huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on ilmiselvästi sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317, 23 ja 27 kohta; asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 60 kohta ja asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 56 kohta).

77 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa todennut, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus oli hylättävä sillä perusteella, ettei mainitulla tavaramerkillä voida erottaa kyseisiä tavaroita ja palveluja niiden kaupallisen alkuperän mukaan, koska tavaramerkillä osoitetaan suoraan ymmärrettävällä tavalla kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

78 Valituslautakunta on siis tarkastellut sanan ”homezone” erottamiskykyä siten, että se on arvioinut ainoastaan sen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kuvailevuutta, eikä riidanalaisessa päätöksessä ole tutkittu nimenomaisesti saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta.

79 Valituslautakunta on arvioinut tavaramerkkiä Homezone jättämällä erityisesti ottamatta huomioon sen yleisen edun, jota asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään nimenomaisesti suojaamaan ja joka on taata tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun tietty alkuperä.

80 Koska lisäksi valituslautakunta ei ole osoittanut sanan ”homezone” kuvailevuutta minkään kyseisten luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, se ei missään tapauksessa voinut päätellä tämän perusteella, ettei kyseinen sana ollut erottamiskykyinen.

81 Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole osoittanut, ettei tavaramerkki Homezone ole erottamiskykyinen kyseisten luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Toinen kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä.

82 Koska valituslautakunta ei ole osoittanut, että tavaramerkki Homezone on kuvaileva ja että se ei ole erottamiskykyinen niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, joita varten rekisteröintiä haettiin, riidanalainen päätös on kumottava, eikä ole tarpeen tutkia kolmatta kanneperustetta, jonka mukaan valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa, joka koskee kuvailevan tavaramerkin tai sellaisen tavaramerkin, joka ei ole erottamiskykyinen, erottamiskykyiseksi tulemista sen käytön jälkeen.

Oikeudenkäyntikulut

83 Työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Kantaja on nyt esillä olevassa asiassa vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä oikeusasteessa. Koska SMHV on hävinnyt asian, kantajan vaatimukset on siis hyväksyttävä ja SMHV velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa.

84 Kantaja on lisäksi vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan ne kulut, jotka sille on aiheutunut SMHV:ssä käydystä hallinnollisesta menettelystä. Tältä osin on huomautettava, että työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Tämä ei kuitenkaan koske väiteosastossa käydystä menettelystä syntyneitä kustannuksia. Näin ollen kantajan vaatimus asian hävinneen SMHV:n velvoittamisesta korvaamaan SMHV:ssä käydystä hallinnollisesta menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut voidaan hyväksyä vain kantajalle valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneiden välttämättömien oikeudenkäyntikulujen osalta.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 5.7.2007 tekemä päätös (asia R 1583/2006-4) kumotaan.

2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Meij Vadapalas Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä helmikuuta 2010.

Allekirjoitukset