YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2008 *

Asiassa T-304/06,

Paul Reber GmbH & Co. KG, kotipaikka Bad Reichenhall (Saksa), edustajanaan asianajaja O. Spuhler,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, kotipaikka Kilchberg (Sveitsi), edustajanaan asianajajat R. Lange ja G. Hild,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 8.9.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 97/2005-2), joka koskee Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG:n ja Paul Reber GmbH & Co. KG:n välistä mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras (esittelevä tuomari) sekä tuomarit M. Prek ja V. Ciucă,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.11.2006 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.3.2007 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.2.2007 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 5.3.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, Paul Reber GmbH & Co. KG, esitti 8.3.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 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 Mozart.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Pikkuleivonnaiset, sokerileipomotuotteet, suklaatuotteet, sokerituotteet”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 6.4.1998 ilmestyneessä numerossa 25/98.

5 Väliintulija, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, esitti 27.5.1998 asetuksen N:o 40/94 41 artiklassa tarkoitettuna kolmantena SMHV:lle kirjallisia huomautuksia, joissa se täsmensi, että sen mielestä riidanalaisen tavaranmerkin rekisteröinti oli hylättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, koska mainittu tavaramerkki oli kuvaileva rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

6 Riidanalainen tavaramerkki kuitenkin rekisteröitiin 26.1.2000 yhteisön tavaramerkiksi numero 21 071.

7 Landgericht München I (alueellinen tuomioistuin München I, Saksa), joka toimi asetuksen N:o 40/94 91 artiklassa tarkoitettuna ”yhteisön tavaramerkkituomioistuimena”, ilmoitti SMHV:lle saman asetuksen 96 artiklan 4 kohdan mukaisesti 21.9.2000 päivätyllä kirjeellä, jonka SMHV sai 27.9.2000, että sen käsiteltävänä olevan, kantajan ja Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG:n (jäljempänä Coppenrath) välisen oikeusriidan yhteydessä oli nostettu mitättömyyttä koskeva vastakanne 30.8.2000.

8 Landgericht München I toimitti SMHV:lle 17.11.2000 päivätyllä kirjeellä, jonka SMHV sai 22.11.2000, jäljennöksen 15.11.2000 antamastaan tuomiosta, jossa hyväksyttiin edellä mainittu vastakanne ja julistettiin mitättömäksi riidanalainen tavaramerkki.

9 Väliintulija esitti 14.11.2002 asetuksen N:o 40/94 55 artiklan nojalla SMHV:ssa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen sillä perusteella, että tavaramerkki oli rekisteröity mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, vastaisesti.

10 SMHV ilmoitti 14.8.2003 päivätyllä kirjeellä Landgericht München I:lle, että mitättömyyttä koskevan vastakanteen nostaminen tässä tuomioistuimessa oli kirjattu yhteisön tavaramerkkirekisteriin 13.8.2000, ja se julkaistaisiin seuraavaksi Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

11 Oberlandesgericht München (Münchenin alueellinen ylioikeus) toimitti 2.9.2003 päivätyllä kirjeellä, jonka SMHV sai 8.9.2003, SMHV:lle jäljennöksen 26.7.2001 antamastaan tuomiosta, jolla kumottiin Landgericht München I:n 15.11.2000 antama tuomio ja hylättiin Copperathin nostama riidanalaisen tavaramerkin mitättömyyttä koskeva vastakanne. Tämän saman kirjeen mukaan 26.7.2001 annettu tuomio oli tullut lainvoimaiseksi.

12 Mitättömyysosasto hyväksyi 21.12.2004 väliintulijan esittämän mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen ja näin ollen julisti mitättömäksi riidanalaisen tavaramerkin.

13 Aluksi mitättömyysosasto katsoi, että asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 3 kohdan säännös, jonka mukaan ”mitättömyysvaatimus ei ole hyväksyttävä, jos samaa asiaa ja syytä koskevasta ja samojen osapuolien välisestä vaatimuksesta on jo jäsenvaltion tuomioistuimen antama päätös, joka on tullut lainvoimaiseksi”, ei estänyt riidanalaisen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottamista. Vaikka Oberlandesgericht Münchenin 26.7.2001 antama tuomio tosin koski samaa yhteisön tavaramerkkiä ja samaa mitättömyysperustetta, tämän oikeudenkäynnin asianosaisina olivat kuitenkin eri tahot kuin esillä olevassa asiassa, koska kyseisellä tuomiolla ratkaistussa oikeudenkäynnissä asianosaisina olivat kantaja ja Coppenrath eivätkä kantaja ja väliintulija (mitättömyysosaston päätöksen 8 kohta).

14 Pääasian osalta mitättömyysosasto katsoi, että riidanalainen tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita se koski, koska se oli yksinomaan merkintä, joka osoitti mainittujen tavaroiden lajia ja laatua. Sen päättely perustuu lähinnä niihin seikkoihin, että yhtäältä ilmaisua ”Mozartkugel” (Mozart-kuula) käytetään Saksassa ja Itävallassa nimityksenä suklaapäällysteisille manteli- ja pistaasimarsipaanikuulille ja toisaalta nimi Mozart erikseen on mainittua tavaraa kuvaileva, koska se, että kyse on ”Kugelista” (kuulasta), käy selvästi ja suoraan ilmi tuotteen ulkoasusta. Mitättömyysosasto totesi myös, että edellä mainitussa Oberlandesgericht Münchenin tuomiossa hyväksyttyä ratkaisua ei sovellettu, ja esitti yksityiskohtaisesti syyt, joiden vuoksi se katsoi, että SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemällä päätöksellä (asia R 953/2001-3), johon kantaja oli vedonnut, ei ollut merkitystä esillä olevassa asiassa. Lisäksi se arvioi kantajan esittämän mielipidemittauksen tulokset ja katsoi, ettei niillä voitu osoittaa vääräksi mitättömyysosaston päätelmää, joka koski riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta.

15 Kantaja valitti 25.1.2005 SMHV:ssa mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

16 Toinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 8.9.2006 tekemällään päätöksellä, joka annettiin tiedoksi kantajalle 11.9.2006 (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi lähinnä, että haettu tavaramerkki oli ”objektiivinen merkintä, jolla pelkästään kuvailtiin tavaroita, joita varten tavaramerkkiä haettiin”. Tältä osin se totesi, että mitättömyysosaston päätös oli ”perusteltu yksityiskohtaisesti” ja että valituslautakunta itse ”hyväksyi mitättömyysosaston perustelut, eikä sillä ollut niihin juurikaan lisättävää” (riidanalaisen päätöksen 16 kohta). Koska kantaja oli myöntänyt, että ilmaisu ”Mozartkugeln” oli Saksassa ja Itävallassa yleinen ja kuvaileva, olisi ”vaikea uskoa, että saksalaiset ja itävaltalaiset kuluttajat, jotka kohtaavat nimen Mozart

makeiskaupassa tai marketin suklaaosastolla, eivät olettaisi, että heille tarjottava tuote on Mozartkugeln (Mozart-kuulat)" (riidanalaisen päätöksen 21 ja 22 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

17 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin on tarpeen, kun tavaroiden, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kuvausta rajoitetaan seuraavasti: "Pikkuleivonnaiset, sokerileipomotuotteet, suklaatuotteet, sokerituotteet, kaikki edellä mainitut tuotteet paitsi erikoisuus, josta käytetään nimitystä 'Mozartkugeln', eli suklaapäällysteiset manteli- ja pistaasimarsipaanikuulat"

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen.

Kantajan toissijaisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

20 SMHV, jota väliintulija tukee, väittää, että kantajan toissijainen vaatimus on jätettävä tutkimatta. Tällä vaatimuksella ensinnäkin muutetaan oikeudenkäynnin kohdetta, ja niinpä se on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastainen. Toiseksi SMHV:lle ei ole esitetty mitään asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaista tavaroiden, joita riidanalainen tavaramerkki koskee, luettelon rajoittamista koskevaa pyyntöä. Kolmanneksi ei voida hyväksyä sitä, että kun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan tiettyjä tavaroita tai palveluita varten, toimivaltainen viranomainen voisi rekisteröidä mainitun tavaran tai palvelun vain siltä osin kuin niillä ei ole määrättyä ominaisuutta.

21 Kantaja katsoo, että sen toissijainen vaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi. Yhtäältä tämä vaatimus koskee viime kädessä menettelyn sisäistä edellytystä, johon asianosaiset eivät voi vaikuttaa, eli sitä, vahvistaako ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin mahdollisesti riidanalaisen päätöksen. Toisaalta yhteisön tavaramerkin haltija voi koska tahansa rajata tavaroiden, joita sen tavaramerkki koskee, luetteloa. Koska toissijainen vaatimus on siis esitetty kannekirjelmässä, sitä ei voida pitää liian myöhään esitettynä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

22 On muistettava, että asetuksen N:o 40/94 26 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa on oltava luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 2 säännön 2 kohdan mukaan luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu ilmenee selvästi. Lopuksi 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 Edellä mainituista säännöksistä ilmenee, että sen, joka hakee merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, on esitettävä pyynnössään luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja toimitettava kustakin näistä tavaroista ja palveluista kuvaus, josta ilmenee selvästi sen laatu. SMHV:n on osaltaan tutkittava hakemus kaikkien kyseessä olevassa luettelossa olevien tavaroiden ja palvelujen osalta ja otettava tarvittaessa huomioon asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tämän saman luettelon rajoitukset. Jos luetteloon tavaroista tai palveluista, joita yhteisön tavaramerkkihakemus koskee, kuuluu yksi tai useampia tavara- tai palvelulajeja, SMHV:lla ei ole velvollisuutta arvioida jokaista kuhunkin lajiin kuuluvaa tavaraa tai palvelua, vaan sen on tutkittava kyseessä oleva laji sellaisenaan (ks. vastaavasti asia T-366/05, Anheuser-Busch v. SMHV – Budějovický Budvar (BUDWEISER), määräys 15.11.2006, 35 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

24 Lisäksi on huomattava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos hetkellä, jona kyseinen päätös tehtiin, sitä koski jokin asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista kumoamis- tai muuttamisperusteista. Ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuin ei sitä vastoin voi kumota tai muuttaa mainittua päätöstä sellaisin perustein, jotka ilmenevät sen jälkeen kun päätös on tehty (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237, 55 kohta).

25 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaroiden tai palvelujen, joita yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus koskee, rajoittaminen, joka tapahtuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riitautetun valituslautakunnan päätöksen tekemisen jälkeen, ei voi vaikuttaa mainitun päätöksen, joka on ainoa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riitautettu päätös, laillisuuteen (ks. vastaavasti edellä 23 kohdassa mainittu asia BUDWEISER, määräyksen 40–48 kohta ja asia T-458/05, Tegometall International v. SMHV – Wuppermann (TEK), tuomio 20.11.2007, 23 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

26 On kuitenkin myös huomattava, että SMHV:n valituslautakunnan päätös voidaan riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa pelkästään tiettyjen kyseisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden osalta. Tällaisessa tapauksessa tästä päätöksestä tulee lopullinen muiden samassa luettelossa olevien tavaroiden tai palveluiden osalta.

27 Kun otetaan huomioon tämä mahdollisuus, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut tavaramerkin hakijan tuomioistuimessa eli valituslautakunnan päätöksen jälkeen esittämän ilmoituksen, jonka mukaan hakija peruuttaa hakemuksensa tiettyjen alkuperäisessä hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta, ilmoitukseksi siitä, että riidanalainen päätös riitautetaan vain siltä osin kuin se koskee muita kyseessä 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 kanteen osittaisena peruuttamisena, jos tämä ilmoitus esitetään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin myöhäisessä vaiheessa (ks. vastaavasti asia T-194/01, Unilever v. SMHV (Munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 13–17 kohta).

28 Tavaroiden tai palveluiden, joita varten tavaramerkkiä haetaan, luettelon rajoittamista voidaan kuitenkin tulkita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tällä tavalla vain, jos hakija ainoastaan peruuttaa tästä luettelosta yhden tai useamman tavaran tai palvelun taikka yhden tai useamman tavara- tai palvelulajin, jotka olivat sellaisinaan mainitussa luettelossa. On näet selvää, että tällaisessa tapauksessa tosiasiassa pyydetään, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valvo valituslautakunnan päätöksen laillisuutta siltä osin kuin se koskee luettelosta poistettuja tavaroita vaan ainoastaan siltä osin kuin se koskee muita tavaroita tai palveluita, jotka pidetään edelleen samassa luettelossa.

29 Tämä tapaus on erotettava yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen sisältyvän tavaroiden tai palveluiden luettelon sellaisesta rajoittamisesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jolla pyritään muuttamaan kokonaan tai osittain mainittujen tavaroiden tai palveluiden kuvausta. Mainitussa tapauksessa ei voida sulkea pois sitä, että tällainen muutos vaikuttaa jonkin SMHV:n elimen hallinnollisen menettelyn aikana suorittamaan tavaramerkkiä koskevaan tutkintaan. Näin ollen tällaisen muutoksen hyväksyminen silloin, kun asia on käsiteltävänä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, merkitsisi työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa kiellettyä riidan kohteen muuttamista asian käsittelyn aikana (ks. vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu asia TEK, tuomion 25 kohta).

30 Esillä olevassa asiassa kantaja oli hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä neljää tavaralajia eli ”pikkuleivonnaisia, sokerileipomotuotteita, suklaatuotteita, sokerituotteita” varten. Kantajan toissijaisessa vaatimuksessa esitetyllä rajoittamisella ei pyritä peruuttamaan yhtä tai useampaa näistä ryhmistä tavaroiden, joita riidanalainen tavaramerkki koskee, luettelosta, vaan sillä pyritään muuttamaan kaikkien kyseisten tavararyhmien kuvausta lisäämällä täsmennys, jonka mukaan näihin ryhmiin kuuluvia tavaroita ei saa tarjota sellaisten suklaapäällysteisten manteli- ja pistaasimarsipaanikuulien muodossa, joista käytetään saksaksi nimitystä Mozartkugeln (Mozart-kuulat). Kuten edellä on esitetty, mainitun muutoksen hyväksyminen silloin, kun asia on käsiteltävänä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, merkitsisi kiellettyä riidan kohteen muuttamista (ks. vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu asia TEK, tuomion 27 kohta).

31 Näin ollen kantajan esittämä toissijainen väite on jätettävä tutkimatta.

Pääasia

32 Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen ja 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen rikkomista sekä luottamuksensuojan periaatteen, yhdenvertaisuusperiaatteen ja laillisuusperiaatteen loukkaamista. Toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen, 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen rikkomista sekä luottamuksensuojan periaatteen, yhdenvertaisuusperiaatteen ja laillisuusperiaatteen loukkaamista

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

33 Kantaja väittää ensimmäisessä vaiheessa, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäistä virkettä, koska se on perustellut riidanalaisen päätöksen puutteellisesti.

34 Ensinnäkin vaikka valituslautakunta on tunnustanut Itävallan oikeustilan merkityksellisyyden, se ei ole millään tavalla ottanut huomioon Österreichisches Patentamtin (Itävallan patenttivirasto) 12.9.1985 tekemää päätöstä, johon kantaja on vedonnut SMHV:n elimissä ja josta ilmenee, että merkki Mozart voi saada suojaa tavaramerkkinä.

35 Toiseksi valituslautakunta ei ollut myöskään perustellut päätöstään jättää huomioimatta Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin) asiassa 32 W (pat) 265/01 antamaa tuomiota, jossa tämä tuomioistuin on kantajan mukaan todennut, että merkki Wolfgang Amadeus Mozart-MOZART-KUGELN voi saada suojaa tavaramerkkinä siitä syystä, että kuuluisan säveltäjän nimen liittäminen ei välitä mitään objektiivista tietoa. Riidanalaisessa päätöksessä tyydytään mainitsemaan 12 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tämä kantajan perustelu, mutta sitä ei kuitenkaan tutkita asiasisällön osalta, eikä sen hylkäämisen syitä esitetä.

36 Kantaja myöntää, että tavaramerkkien rekisteröinnin osalta toimivaltaisten jäsenvaltioiden viranomaisten tai kansallisten tuomioistuinten ratkaisuilla on pelkästään ohjeellinen arvo asetuksen N:o 40/94 soveltamisessa. SMHV:n valituslautakunnat ovat kantajan mukaan kuitenkin jo menneisyydessä palauttaneet asian tutkittavaksi uudelleen alemmassa elimessä, kun tämä elin on jättänyt huomioimatta päätöksessään kansallisen viranomaisen päätöksen. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä tällainen ratkaisu myös esillä olevassa asiassa.

37 Kolmanneksi kantaja toteaa, että se on vedonnut SMHV:n elimissä kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemään päätökseen (ks. 14 kohta edellä). Valituslautakunta on todennut tässä päätöksessä, että huolimatta siitä, että saksankielisissä maissa esiintyy useita sokerileipomotuotteita kuvailevia ilmaisuja, joihin sisältyy ilmaisu ”Mozart”, kuten ilmaisu ”Mozartkugeln”, tämä ilmaisu yksinään ei ole kuvaileva. Koska riidanalaisella päätöksellä poikettiin radikaalisti 10.4.2002 tehdyssä

päätöksessä hyväksytystä aikaisemmasta oikeudellisesta kannasta, valituslautakunnan olisi pitänyt ainakin esittää riidanalaisessa päätöksessä syyt, joiden vuoksi se oli hylännyt täysin tämän oikeudellisen kannan.

38 Neljänneksi kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole suoritettu riidanalaisen tavaramerkin väitetyn kuvailevuuden eriteltyä, täsmällistä ja konkreettista arviointia kunkin niistä neljästä tavaralajista osalta, joita tämä tavaramerkki koskee. Lisäksi lautakunta ei ole täsmentänyt, mihin näistä lajeista tuote, josta käytetään nimeä Mozartkugeln ja jolla on ollut valituslautakunnan mielestä ratkaiseva merkitys, kuuluu. Kantajan mukaan vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että yhteisön tavaramerkin hylkääminen on perusteltava kunkin kyseessä olevan tavaran tai palvelun osalta. Koska riidanalaisessa päätöksessä ei ole suoritettu tätä arviointia, sitä ei ole perusteltu, tai se on perusteltu puutteellisesti.

39 Viidenneksi kantaja toteaa, että riidanalaisessa päätöksessä on tyydytty toistamaan mekaanisesti valituslautakunnassa riitautetun mitättömyysosaston päätöksen perustelut korjaamatta mitättömyysosaston päätöksessä olevia virheitä, joita kantaja on korostanut. Siten riidanalaisesta päätöksestä puuttuu useita osatekijöitä, joita asianmukaiset perustelut edellyttävät, ja sillä on jopa pahennettu mitättömyysosaston päätöksen perustelujen puutteellisuutta.

40 Toisessa vaiheessa kantaja esittää, että jättämällä huomioimatta Österreichisches Patentamtin, Bundespatengerichtin ja kolmannen valituslautakunnan edellä mainitut päätökset valituslautakunta on myös rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, jossa todetaan periaate, jonka mukaan SMHV tutkii tosiseikat viran puolesta.

41 Viimeisessä vaiheessa kantaja väittää, että kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemässä päätöksessä on tunnustettu selvästi ja yksiselitteisesti, että sanaosa ”Mozart” yksinään voi muodostaa yhteisön tavaramerkin, ja tämä päätös on synnyttänyt tältä osin perustellun luottamuksen. Jättäessään tämän päätöksen huomioimatta laiminlyömällä perusteluvelvollisuuden ja julistaessaan riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi valituslautakunta on siis loukannut luottamuksensuojan periaatetta sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja laillisuusperiaatetta.

42 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

43 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Oikeuskäytännön mukaan tällä velvollisuudella on sama ulottuvuus kuin EY 253 artiklassa vahvistetulla velvollisuudella ja sen tavoitteena on yhtäältä antaa asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (ks. asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 87 ja 88 kohta ja yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV – Vitakraft-Werke Wührmann (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. II-1149, 72 ja 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Samasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tutkittaessa sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut nämä vaatimukset, on päätöksen sanamuodon lisäksi otettava huomioon

myös asiayhteys ja kaikki kyseistä alaa koskevat oikeussäännöt (ks. edellä 43 kohdassa mainittu asia VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

45 Yhteisön tavaramerkin alalla sovellettavien oikeussääntöjen osalta on muistutettava, että ratkaisut, jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi ja jotka valituslautakunnat tekevät asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun toimivallan eivätkä vapaan harkintavallan piiriin. Näin ollen sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet sitä tulkitsevat, eikä valituslautakuntien aikaisemman käytännön perusteella. Lisäksi on niin, että koska yhteisön tavaramerkkijärjestelmä on itsenäinen järjestelmä, jäsenvaltiossa tehdyt ratkaisut, joiden mukaan tämä sama merkki voidaan rekisteröidä kansalliseksi tavaramerkiksi, eivät sido SMHV:a tai mahdollisesti yhteisöjen tuomioistuimia. Jäsenvaltioissa jo suoritetut rekisteröinnit ovat yksinomaan tekijöitä, jotka olematta ratkaisevia voidaan ainoastaan ottaa huomioon. Samat näkökohdat koskevat sitä suuremmalla syyllä muiden tavaramerkkien rekisteröintejä (ks. asia T-127/02, Concept v. SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004, Kok. 2004, s. II-1113, 70 ja 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Edellä esitetystä seuraa, että kun SMHV hylkää merkin rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi, sen on perustellakseen päätöksensä ilmoitettava ehdoton tai suhteellinen hylkäysperuste, jonka nojalla se hylkää rekisteröinnin, sekä säännös, johon tämä peruste perustuu, ja esitettävä tosiseikat, joita se on pitänyt toteen näytettynä ja joiden perusteella se katsoo, että säännös, johon se on vedonnut, tulee sovellettavaksi. Tällaiset perustelut riittävät periaatteessa täyttämään edellä 43 ja 44 kohdassa esitetyt edellytykset.

47 Lisäksi on todettava, että kun valituslautakunta on vahvistanut SMHV:n alemman elimen päätöksen kokonaisuudessaan, tämä päätös ja sen perustelut kuuluvat asiayhteyteen, jossa valituslautakunnan päätös on tehty, ja tämä asiayhteys on asianosaisten tiedossa ja mahdollistaa sen, että yhteisön tuomioistuimet voivat täysimääräisesti harjoittaa laillisuusvalvontaansa sen osalta, onko valituslautakunnan

arviointi perusteltu (ks. vastaavasti asia T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL FIT), tuomio 21.11.2007, 64 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

48 On myös todettava, että yleisemmin päätöstä voidaan pitää riittävästi perusteltuna, kun siinä viitataan nimenomaisesti toiseen asiakirjaan, joka on toimitettu kantajalle (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-551/93 ja T-231/94–T-234/94, Industrias Pesqueras Campos ym. v. komissio, tuomio 24.4.1996, Kok. 1996, s. II-247, 142–144 kohta; asia T-137/01, Stadtsportverband Neuss v. komissio, tuomio 17.9.2003, Kok. 2003, s. II-3103, 55–58 kohta ja asia T-146/04, Gorostiaga Atxalandabaso v. parlamentti, tuomio 22.12.2005, Kok. 2005, s. II-5989, 135 ja 136 kohta).

49 Esillä olevaa kanneperustetta on tarkasteltava näiden näkökohtien perusteella.

50 Ensinnäkin väitteestä, joka koskee perusteluvelvollisuuden loukkaamista, on aluksi todettava, että riidanalaisen päätöksen 16 kohdasta ilmenee selvästi, että valituslautakunta on omaksunut mitättömyysosaston päätöksen perustelut, jotka muodostavat siis olennaisen osan riidanalaisen päätöksen perusteluista. Kun otetaan huomioon edellä 47 ja 48 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, tässä viittaamisessa mitättömyysosaston päätökseen, joka on toimitettu aikaisemmin kantajalle ja jonka sisällön kantaja tuntee täysin, ei ole mitään sääntöjenvastaista ja näin on erityisesti, kun riidanalaisen päätöksen 5 kohdassa on riittävän yksityiskohtainen tiivistelmä mitättömyysosaston päätöksestä. Näin ollen ja päinvastoin kuin kantaja väittää tämä viittaaminen ei yksistään riitä osoittamaan, että riidanalaista päätöstä ei ole perusteltu tai että se on perusteltu puutteellisesti. On siis tutkittava riidanalaisen päätöksen perustelujen riittävyys ottaen huomioon myös mitättömyysosaston päätöksen perustelut.

51 Näistä kahdesta päätöksestä, luettuna yhdessä, ilmenee, että valituslautakunta on katsonut, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen vastaisesti. Tämä päätelmä perustuu siihen riidattomaan ja sanakirjaviittauksilla todistettuun seikkaan, että ainakin saksankielisten keskivertokuluttajien kannalta ilmaisu ”Mozartkugel” on kuvaileva suklaapäällysteisten manteli- ja pistaasimarsipaanikuulien muodossa tarjottavan herkun osalta (riidanalaisen päätöksen 5 kohdan kolmas luetelmakohta ja 21 kohta). Koska ilmaisun ”Mozartkugel” kahdesta osasta toinen (”Kugel” eli kuula) viittaa selvästi kyseessä olevan herkun muotoon, valituslautakunta on katsonut, että oli vaikea uskoa, että sama yleisö, joka kohtaa nimen Mozart sokerileipomotuotteen pakkauksessa tai supermarketin suklaaosastolla, ei olettaisi, että hänelle tarjotaan Mozartkugeleja (riidanalaisen päätöksen 5 kohdan seitsemäs luetelmakohta ja 22 kohta).

52 Tämä perustelu on riittävä perusteluvelvollisuuden oikeuskäytännössä (ks. 43 kohta edellä) yksilöityjen kahden tavoitteen saavuttamisen kannalta. Lisäksi päinvastoin kuin kantaja väittää, mitättömyysosaston päätöksestä (ks. 38 kohta edellä), jonka perustelut valituslautakunta omaksuu, ilmenee selvästi, että todettu eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste soveltuu kaikkiin tavaroihin, joita riidanalainen tavaramerkki koski, ”koska kyse on yleisistä ryhmistä, joihin Mozartkugelit sisältyvät”. Tästä seuraa, että kantajan väite, joka koskee sitä, että valituslautakunta ei ole perustellut päätöstään kunkin tavaran, jota riidanalainen tavaramerkki koskee, osalta, on hylättävä.

53 Kantaja väittää myös, että valituslautakunnan olisi pitänyt perustella erityisesti se, että se oli jättänyt huomioimatta sekä Österreichisches Patentamtin ja Bundespatentgerichtin ratkaisut että kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemän päätöksen. Tältä osin on todettava, että edellä 45 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisut ja itse SMHV:n päätöskäytäntö ovat pelkästään tekijöitä, jotka olematta ratkaisevia voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

54 Ne olosuhteet, joissa päätös tehdään ja joille on erityisesti ominaista päätöksen tekijän ja kyseisen asianosaisen välinen vuorovaikutus, voivat tosin tietyissä tilanteissa lisätä perusteluvelvollisuutta (edellä 43 kohdassa mainittu asia TDI, tuomion 89 kohta). Ei ole näin ollen mahdotonta, että tietyissä tapauksissa väitteet, jotka yksi SMHV:ssa käydyn menettelyn osapuolista on esittänyt, mukaan lukien väitteet, jotka perustuvat kansalliseen tai SMHV:n ratkaisuun samankaltaisessa asiassa, edellyttävät erityistä vastausta, joka ylittää edellä 46 kohdassa mainitut vaatimukset.

55 Ei kuitenkaan voida vaatia valituslautakuntia toimittamaan selvitystä, jossa seurattaisiin tyhjentävästi ja kohta kohdalta kaikkia asianosaisten esittämiä päätelmiä. Perustelut voivat siten olla implisiittisiä, kunhan asianosaiset saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi valituslautakunnan päätös on tehty, ja toimivaltaisella tuomioistuimella on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok. 2004, s. I-123, 372 kohta ja asia C-3/06 P, Groupe Danone v. komissio, tuomio 8.2.2007, Kok. 2007, s. I-1331, 46 kohta).

56 Tästä seuraa, että SMHV:lla ei ole pääsääntöisesti velvollisuutta esittää päätöksessään erityistä vastausta jokaiseen väitteeseen, joka koskee sen omien elimien tai kansallisten elimien tai tuomioistuinten antamia määrätynlaisia ratkaisuja samankaltaisissa asioissa, jos SMHV:n konkreettisessa asiassa tekemän päätöksen perusteluista ilmenee ainakin implisiittisesti, mutta selvästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi näillä muilla ratkaisuilla ei ole merkitystä tai niitä ei oteta huomioon SMHV:n arvioinnissa.

57 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on omaksumalla mitättömyysosaston päätöksen perustelut esittänyt selvästi paitsi syyt, joiden vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on esteenä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnille, myös sen, miksi se oli päätynyt erilaiseen lopputulokseen kuin Oberlandesgericht München 26.7.2001 antamassaan ratkaisussa.

Peruste, jolla Coppenrathin mitättömyyttä koskeva vastakanne hylättiin, eli toteamus, jonka mukaan merkki Mozart tuo mieleen muun muassa kuuluisan säveltäjän eikä tiettyä reseptiä (riidanalaisen päätöksen 5 kohdan 14. luetelmakohta), on lähinnä sama kuin Österreichisches Patentamtin ja Bundespatentgerichtin ratkaisuissa hyväksytty toteamus, johon kantaja on vedonnut, ja sillä pelkästään kiistetään riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuus niiden tavaroiden osalta, joita se koskee. Näin ollen ja otettaessa huomioon yhteisön tavaramerkkijärjestelmän itsenäisyys valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se ei ole selittänyt laajemmin ja yksityiskohtaisesti syitä, joiden vuoksi se on päättänyt olla noudattamatta näitä ratkaisuja.

58 Samat näkökohdat pätevät sitä suuremmalla syyllä kantajan väitteeseen, joka koskee kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemää päätöstä. Yhtäältä myös tämä väite muodostuu siitä, että kiistetään riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuus niiden tavaroiden osalta, joita se koskee.

59 Toisaalta ja ennen kaikkea on todettava se, että valituslautakunta on päätöksensä 29 kohdassa nimenomaisesti vedonnut kyseiseen kolmannen valituslautakunnan päätökseen ja esittänyt syyt, joiden vuoksi se katsoi, etteivät tässä päätöksessä esitetyt seikat, jotka liittyivät merkin MOZART-BONS rekisteröitävyyteen, sitoneet sitä sen käsiteltävänä olevassa asiassa asianosaisten välillä. Näin ollen ja riippumatta SMHV:n aikaisemman hallinnollisen käytännön merkityksettömyydestä mistään perustelujen puutteellisuudesta ei tältä osin voi missään tapauksessa olla kyse, koska valituslautakunta on hyväksynyt mitättömyysosaston perustelut.

60 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että päinvastoin kuin kantaja väittää, riidanalainen päätös on perusteltu oikeudellisesti riittävällä tavalla.

61 Toiseksi kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä jättämällä huomioimatta Österreichisches Patentamtin ja Bundespatengerichtin ratkaisut ja kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemän päätöksen, on todettava, että oikeuskäytännöstä ja edellä 45 ja 53 kohdassa esitetyistä seikoista ilmenee, että nämä kolme ratkaisua eivät ole tosiseikkoja, jotka SMHV:n elimet voivat tutkia viran puolesta.

62 Joka tapauksessa on huomautettava, että kantaja on vedonnut kahteen ensiksi mainittuun päätökseen huomautuksissaan valituslautakunnassa, joten ei voi olla kyse niiden tutkimisesta viran puolesta. SMHV:n kolmannen valituslautakunnan päätös on mainittu ja arvioitu mitättömyysosaston päätöksessä. Kuten lisäksi on jo todettu, riidanalaisen päätöksen perusteluista ilmenee implisiittisesti, mutta selvästi, että valituslautakunta on tutkinut ja hylännyt väitteen, jonka kantaja pyrki perustelemaan näillä kolmella ratkaisulla.

63 Viimeiseksi kantajan väitteet, jotka koskevat luottamuksensuojan periaatteen, yhdenvertaisuusperiaatteen ja laillisuusperiaatteen väitettyä loukkaamista, eivät myöskään voi menestyä.

64 Oikeuskäytännön mukaan luottamuksensuojan periaate koskee jokaista yksityistä, jonka tilanteesta käy ilmi, että yhteisön hallintoviranomainen on antamalla hänelle täsmällisiä, ehdottomia ja yhtäpitäviä vakuutteluja, jotka ovat peräisin virallisesta ja luotettavasta lähteestä, synnyttänyt tämän mielessä perusteltuja odotuksia (ks. asia T-203/97, Forvass v. komissio, tuomio 6.7.1999, Kok. H. 1999, s. I-A-129 ja II-705, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-319/00, Borremans ym. v. komissio, tuomio 26.9.2002, Kok. H. 2002, s. I-A-171 ja II-905, 63 kohta). Näiden vakuuttelujen on kuitenkin oltava sovellettavien säännösten ja normien mukaisia, koska lupaukset,

joissa ei oteta huomioon näitä säännöksiä, eivät ole omiaan synnyttämään asianomaisessa perusteltua luottamusta (asia T-205/01, Ronsse v. komissio, tuomio 5.11.2002, Kok. H. 2002, s. I-A-211 ja II-1065, 54 kohta ja asia T-329/03, Ricci v. komissio, tuomio 16.5.2005, Kok. 2005, s. I-A-69 ja II-315, 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti asia 162/84, Vlachou v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 6.2.1986, Kok. 1986, s. 481, 6 kohta).

65 Vastaavasti yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisen on oltava sopusoinnussa nimenomaan laillisuusperiaatteen kanssa, johon kantaja on myös vedonnut ja jonka mukaan taas kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka on tehty toisen hyväksi (asia 134/84, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 4.7.1985, Kok. 1985, s. 2225, 14 kohta; ks. vastaavasti asia 188/83, Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984, Kok. 1984, s. 3465, 15 kohta).

66 Esillä olevassa asiassa on todettava, että kantaja ei ole kannekirjelmässään selvästi ilmoittanut, katsoiko se, että kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemässä päätöksessä olevat seikat, joihin se on vedonnut kanteensa tueksi, ovat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisperusteiden mukaisia.

67 Siltä osin kuin kantajan väitteet on tulkittava siten, että kun otetaan huomioon kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemässä päätöksessä esitetyt toteamukset, valituslautakunnalla oli esillä olevassa asiassa velvollisuus jättää soveltamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, vaikka tämän säännöksen soveltaminen oli perusteltua, tällaisia väitteitä ei voida hyväksyä. Edellä 64 ja 65 kohdassa esitetystä oikeuskäytännöstä ilmenee näet, että jos SMHV on tehnyt aikaisemmassa asiassa oikeudellisen virheen tunnustaessaan merkin rekisteröitävyyden yhteisön tavaramerkiksi, mikään periaatteista, joihin kantaja on vedonnut, ei estä tekemästä myöhemmässä, aikaisempaan asiaan rinnastettavassa asiassa päinvastaista päätöstä (ks. vastaavasti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 67 kohta ja asia T-43/05, Camper v. SMHV – JC (BROTHERS by CAMPER), 95 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

68 Näin ollen tällaisessa tapauksessa kantajan väitteet, jotka koskevat väitettyä luottamuksensuojan periaatteen, yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja laillisuusperiaatteen loukkaamista, on hylättävä, eikä ole edes tarpeen tutkia, onko katsottava, että SMHV:n valituslautakuntien aikaisemmissa asioissa antamilla ratkaisuilla on annettu edellä 64 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettuja vakuutteluja, jotka ovat peräisin SMHV:n elimiltä.

69 Siltä osin kuin kantajan väitteet on tulkittava siten, että esillä olevassa asiassa on omaksuttava kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemässään päätöksessä omaksuma kanta, koska tämä päätös on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen, nämä väitteet ovat tehottomia. Tällaisessa tapauksessa, jota tarkoitetaan kantajan esittämässä toisessa kanneperusteessa ja joka tutkitaan jäljempänä, riidanalainen päätös olisi kumottava edellä mainitun säännöksen rikkomisen vuoksi, eikä olisi tarpeen tutkia, onko edellä mainittuja periaatteita, joihin kantaja on vedonnut, myös loukattu (ks. vastaavasti edellä 67 kohdassa mainitut asia STREAMSERVE, tuomion 67 kohta ja asia BROTHERS by CAMPER, tuomion 94 kohta).

70 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

71 Kantaja väittää, että riidanalainen päätös perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheelliseen soveltamiseen, koska riidanalaista tavaramerkkiä ei voida elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden, joita se koskee, lajia,

laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden, joita se koskee, ominaisuuksia.

72 Kantajan mukaan valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa päätöksessä, että tätä artiklaa sovellettiin riidanalaiseen tavaramerkkiin, koska Saksassa ja Itävallassa ”Mozartkugel” oli yleisnimi, joka tarkoitti erästä suklaaerikoisuutta. Tällä perustelulla jätettiin kuitenkin huomioimatta se, että riidanalainen tavaramerkki muodostuu pelkästä ilmaisusta ”Mozart” eikä ilmaisusta ”Mozartkugel”.

73 Kantaja huomauttaa, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole esitetty omia perusteluja riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuudelle vaan siinä on tyydytty viittaamaan mitättömyysosaston päätökseen. Mitättömyysosasto oli katsonut, että jos riidanalaista tavaramerkkiä käytettäisiin nimityksenä tyypillisenmuotoisesta Mozartkugelista (Mozart-kuula), se miellettäisiin kuvailevaksi merkinnäksi, koska kyseessä olevan tavaran muodon perusteella olisi selvää, että kyse on kuulasta.

74 Kantajan mukaan tämä postulaatti ei kestä oikeudellista tutkimusta. Kohdeyleisö, jona ovat asiantuntevat keskivertokuluttajat, joilla on tavalliset tiedot, ei yhdistä riidanalaista tavaramerkkiä tavaroihin, joita se koskee, ilman lisäpohdintaa ja -päättelyä.

75 Kantajan mukaan merkit, jotka muodostuvat kuuluisien henkilöiden nimistä, kuten Mozart, voivat olla yhteisön tavaramerkkeinä asetuksen N:o 40/94 4 artiklan nojalla, eikä missään muussa tämän asetuksen säännöksessä kielletä niiden rekisteröintiä. Koska näillä nimillä on kantajan mukaan abstrakti erottamiskyky, niiden rekisteröinti voidaan evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ainoastaan

selvissä tapauksissa, ja tämä edellytys ei täyty esillä olevassa asiassa. Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vähimmäiserottamiskyky riittää merkin rekisteröintiin yhteisön tavaramerkiksi.

76 Kantajan mukaan esillä olevassa asiassa on tutkittava konkreettisesti, onko riidanalainen tavaramerkki kuvaileva merkintä kunkin tavaran, jota se koskee, osalta. Näin ollen mainittu tavaramerkki voidaan hylätä vain, jos riidanalaisessa päätöksessä mainitun tavaran, eli Mozartkugelin, voidaan katsoa kuuluvan yhteen neljästä tavaralajista, jota varten tämä tavaramerkki on rekisteröity. Riidanalaisessa päätöksessä ei ole kuitenkaan täsmennetty edes sitä, mihin tavaralajiin Mozartkugelit kuuluvat.

77 Joka tapauksessa riidanalaista tavaramerkkiä ei voida pitää kuvailevana edes Mozartkugelien osalta. Kantaja toteaa, että riidanalainen tavaramerkki synnyttää kohdeyleisössä mielikuvia, jotka liittyvät samannimiseen kuuluisaan säveltäjään ja hänen musiikkiteoksiinsa. Ei voida sitä vastoin hyväksyä väitettä, jonka mukaan sama yleisö ajattelisi suoraan ja välittömästi Mozartkugeleita kohdatessaan mainitun tavaramerkin. Hyväksymällä päinvastainen väittämä kiistettäisiin, että yhteisön yleisöllä on mitään musiikillista alkeissivistystä.

78 Kantajan mukaan riidanalainen tavaramerkki muodostaa korkeintaan viittauksen, mielleyhtymän tai vihjauksen Mozartkugeleista, mikä ei kuitenkaan olisi esteenä sen rekisteröinnille.

79 Riidanalaisessa päätöksessä on kantajan mukaan omaksuttu mitättömyysosaston päätöksen 27 kohta, jossa vahvistetaan edellä olevat seikat. Näin ollen kantajan mukaan on asianosaisten välillä riidatonta, että riidanalainen tavaramerkki tuo kohdeyleisön mieleen ensisijaisesti säveltäjän Mozart eikä sokerileipomotuotteita.

Koska riidanalaisessa päätöksessä todetaan seuraavaksi, että riidanalainen tavaramerkki on kuvaileva mainittujen tuotteiden osalta, se on ristiriidassa itsensä kanssa.

80 Se, että saksankielisissä maissa on suurehko määrä tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten ja joissa on ilmaisu ”Mozart”, vahvistaa myös sen, että tätä ilmaisua erikseen ei pidetä näissä maissa kuvailevana tällaisten tavaroiden osalta. Tavaramerkki Mozart on jopa rekisteröity Itävallassa. Kaikki tämä ilmenee asiakirjoista, jotka kantaja on esittänyt jo menettelyssä SMHV:ssa.

81 Myös Oberlandesgericht Münchenin 26.7.2001 antamassa tuomiossa vahvistetaan, että riidanalaista tavaramerkkiä ei pidetä kuvailevana niiden tavaroiden osalta, joita se koskee. Kantaja kannattaa tämän tuomion perusteluista osaa, jota lainataan sanatarkasti kannekirjelmässä. Näiden perustelujen mukaan Mozart on ensinnäkin sukunimi, jolla nimetään yleiskielessä samanniminen kuuluisa säveltäjä, eikä se ole saksan kielessä niiden tavaroiden osalta, joita riidanalainen tavaramerkki koskee, millään tavalla kuvaileva sen enempää alun perin kuin sen jälkeen, kun salzburgilainen kondiittori Paul Fürst keksi vuonna 1890 herkun nimeltä Mozartkugeln. Pitää tosin paikkansa, että kun nimeä Mozart käytetään nimityksenä sen kaltaisille tuotteille, joita riidanalainen tavaramerkki koskee, varsinkin niiden pakkauksessa, kohdeyleisö muistaa mielikuvat Mozartkugelista. Edes tässä tapauksessa ilmaisua ”Mozart” ei kuitenkaan mielletä selvästi tai yksinomaisesti mainittuja tavaroita kuvailevaksi tai pelkästään yleiskieliseksi ilmaukseksi, koska erillisenä käytetyn nimityksen ”Mozart” käyttö tällaisessa tarkoituksessa on täysin epätavallista.

82 Kantaja katsoo, että myös SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 10.4.2002 tekemän päätöksen 37 ja 39 kohdassa vahvistetaan väite, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki ei ole kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita se koskee.

83 Lopuksi kantaja viittaa Ipsos-instituutin helmikuussa 2001 toteuttamaan mielipidetiedusteluun. Tästä mielipidetiedustelusta ilmenee kantajan mukaan, että vain 18,2 prosenttia yleisöstä pitää ilmaisua ”Mozart” tiettyä reseptiä koskevana merkintänä, mikä osoittaa sen, että suuri enemmistö saksalaisista kuluttajista (81,8 prosenttia) ei ajattele näin. Kantaja katsoo, että nämä tulokset pätevät myös Euroopan unionin toisessa saksankielisessä maassa, Itävallassa, mikä selittää sen, että sanamerkki Mozart on rekisteröity Itävallassa luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten.

84 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

85 Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity saman asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti. Mainitun asetuksen 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. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaan ”edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

86 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 (ks. edellä 25 kohdassa mainittu asia TEK, tuomion 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

87 Tässä säännöksessä tarkoitettujen merkkien katsotaan siten olevan sellaisia, että ne 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. asia T-348/02, Quick v. SMHV (Quick), tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. II-5071, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

88 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kyseessä olevan kohdeyleisön 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).

89 Jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja 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).

90 Edellä esitetystä seuraa, että merkin kuuluminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 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, että kyseessä on tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailu (edellä 25 kohdassa mainittu asia TEK, tuomion 80 kohta).

91 Niinpä tavaramerkin kuvailevuutta koskeva arviointi voidaan suorittaa vain yhtäältä ottamalla huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohderyhmä eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat mieltävät merkin (asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963, 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).

92 Tältä osin on täsmennettävä, että se seikka, että merkki kuvailee ainoastaan osaa rekisteröintihakemuksessa mainittuun tavara- ja palvelulajiin kuuluvista tavaroista tai palveluista, ei estä sitä, ettei tältä merkiltä voitaisi evätä rekisteröintiä (edellä 25 kohdassa mainittu asia TEK, tuomion 94 kohta, ks. myös vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 33 kohta ja asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 40 kohta). On näet niin, että vaikka tällaisessa tapauksessa kyseessä oleva merkki rekisteröitäisiin yhteisön tavaramerkiksi sitä tavaralajia varten, jota se koskee, mikään ei estä sen haltijaa käyttämästä sitä myös niitä tavaroita varten, joiden osalta se on kuvaileva.

93 Esillä olevassa asiassa on todettava aluksi, että sekä mitättömyysosasto että valituslautakunta ovat perustellusti käyttäneet arviointinsa perustana sitä, miten suuri yleisö, jolle tavarat, joita tavaramerkki koskee, on kaikesta päätellen tarkoitettu, mieltää riidanalaisen tavaramerkin. Myös kantaja on esittänyt perustelunsa ottaen huomioon sen, miten tämä sama yleisö mieltää riidanalaisen tavaramerkin.

94 Sitten on huomautettava, että kuten edellä 50 ja 51 kohdassa on jo esitetty, riidanalaisessa päätöksessä on omaksuttu mitättömyysosaston päätöksen perustelut ja katsottu, että saksankieliselle yleisölle riidanalainen tavaramerkki oli kuvaileva pikkuleivonnaisten, sokerileipomotuotteiden, suklaatuotteiden ja sokerituotteiden, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, osalta, koska se oli merkintä, joka liittyi reseptiin, jonka mukaan nämä tavarat oli valmistettu, ja osoitti siis niiden lajia ja laatua. Tämä päätelmä perustuu saksankieliseen yleisnimeen ”Mozartkugel”, jonka olemassaolo on näytetty asianmukaisesti toteen viittauksilla sanakirjoihin, jota käytetään edellä 51 kohdassa kuvatusta suklaaherkusta.

95 On todettava, että ilmaisu ”Mozartkugel” on saksan kielen tavanomaisten sääntöjen mukainen yhdyssana, joka muodostuu ilmaisuista ”Mozart” ja ”Kugel” (kuula). Se seikka, että toisin kuin muissa kielissä, muun muassa ranskassa, näiden ilmaisujen yhdistelmä kirjoitetaan yhdeksi sanaksi, on saksan kielen erityispiirre. Tästä huolimatta kohdatessaan yhdyssanan ”Mozartkugel” jokainen saksankielinen tunnistaa ilman älyllisiä ponnisteluja kaksi sanaa, joista se muodostuu, ja ymmärtää ne välittömästi.

96 Koska Mozartkugel on pyöreä, saksankieliset mieltävät siitä käytettävän ilmaisun toisen osan kuvaukseksi kyseessä olevan tavaran muodosta. Mozartkugel valmistetaan noudattaen tiettyä reseptiä, joka erottaa sen kaikista muista kuulanmuotoisista, suklaapäällysteisistä herkuista. Samanmuotoista herkkua, joka on valmistettu eri reseptin mukaan, voidaan myös kuvata saksaksi ilmaisulla ”Kugel” (kuula), mutta se ei olisi Mozartkugel (Mozart-kuula). Tästä seuraa, että saksankielinen yleisö mieltää ilmaisun ”Mozart” välttämättä viittaukseksi nimellä Mozartkugel tunnetun herkun perinteiseen reseptiin.

97 Kuten ensimmäisen kanneperusteen tutkimuksen yhteydessä on jo todettu, sekä mitättömyysosasto että valituslautakunta, joka on omaksunut mitättömyysosaston päätöksen perustelut, ovat katsoneet, että Mozartkugel kuului kaikkiin neljään

tavaralajiin, joita riidanalainen tavaramerkki koskee. Tältä osin on todettava, että tyypillinen Mozartkugel on sokerileipomotuote, joka on valmistettu erityisesti suklaasta ja sokerista ja siten se on samalla sokerileipomotuote, suklaatuote ja sokerituote.

98 Sitä vastoin ei ole yhtä selvää, että sitä voitaisiin pitää ”pikkuleivonnaisena”. Vaikka se tosin sisältää marsipaania, joka on mantelimassaa, se ei ole uunissa paistettu tuote, jonka saksankielinen ilmaisu ”feine Backwaren”, jota käytetään riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa, tuo mieleen. Tästä huolimatta pikkuleivonnainen, joka on paistettu uunissa suklaapäällysteisen kuulan muodossa ja jonka ainesosiin kuuluu marsipaania ja pistaasimarsipaania, on täysin mahdollinen, ja se voitaisiin luokitella saksankielisissä maissa myös ”Mozartkugeliksi”.

99 Näistä seikoista seuraa, että ainakin ”pikkuleivonnaisten, sokerileipomotuotteiden, suklaatuotteiden ja sokerituotteiden”, joita tarjotaan suklaapäällysteisen kuulan muodossa, eli osan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa mainituista tavaroista osalta tätä tavaramerkkiä voidaan käyttää osassa yhteisöä eli saksankielisissä maissa (Saksassa ja Itävallassa) kuvailevasti. On näet niin, että näissä kahdessa maassa keskivertokuluttaja, joka kohtaa suklaapäällysteisen kuulan, josta käytetään ilmaisua ”Mozart”, pitää tätä ilmaisua viittauksena Mozartkugelien perinteiseen reseptiin pikemmin kuin tietona kyseisen tuotteen kaupallisesta alkuperästä. Se, että ilmaisu ”Kugel” on jätetty pois, ei voi johtaa muuhun lopputulokseen, koska tämä ilmaisu ei ole viittaus reseptiin vaan kyseessä olevan tavaran muotoon, joka on ilmeinen, kun otetaan huomioon tavaran ulkoasu.

100 Tätä päätelmää ei voida osoittaa vääräksi kantajan esittämillä perusteluilla. Ensinnäkin on todettava, että kantaja vetoaa perusteettomasti asetuksen N:o 40/94 4 artiklaan sen tueksi, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti voidaan hylätä vain täysin selvissä tapauksissa. Merkin, joka ei ole asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukainen, rekisteröinti

on ristiriidassa jo saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, eikä olisi tarpeen tutkia sen mahdollista kuvailevuutta. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste koskee vain merkkejä, jotka ovat saman asetuksen 4 artiklan mukaisia. Päinvastoin kuin kantaja väittää siis sillä, että merkki on mainitun 4 artiklan mukainen, ei ole merkitystä arvioitaessa sen mahdollista kuvailevuutta.

101 Lisäksi on todettava, että kantaja vetoaa perusteettomasti oikeuskäytäntöön, jonka mukaan vähimmäiserottamiskyky riittää siihen, että merkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkiksi, koska esillä olevassa asiassa ei ole kyse riidanalaisen tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn puutteesta vaan saman artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta mahdollisesta kuvailevuudesta.

102 Toiseksi se, että kohdeyleisö tunnistaa ilmaisussa ”Mozart” ennen kaikkea viittauksen kuuluisaan säveltäjään Wolfgang Amadeus Mozart, ei estä sitä, että mainittu ilmaisu voi olla kuvaileva merkintä kyseessä olevien tavaroiden osalta.

103 Tältä osin on todettava, että kuvailevuutta ei ole syytä tarkastella abstraktisti vaan suhteessa tavaroihin, joita varten kyseistä ilmaisua käytetään yhteisön tavaramerkkinä. Tällaisessakin yhteydessä on tosin todennäköistä, että nähdessään ilmaisun ”Mozart” kohdeyleisö ajattelee samannimistä säveltäjää. Koska tavaroilla, joita tavaramerkki koskee, ei kuitenkaan ole mitään tekemistä musiikin kanssa, tämä viittaus kuuluisaan säveltäjään voi välittää mainittua säveltäjää koskevan täysin merkityksettömän

mielikuvan lisäksi muita tietoja, jotka liittyvät kyseessä oleviin tavaroihin. Kantaja on itse implisiittisesti myöntänyt, että asia on näin, koska se on hakenut merkin Mozart rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi eli merkinnäksi, joka koskee mainittuihin tavaroihin liittyvää tietoa, niiden kaupallista alkuperää.

104 Kysymys on siis siitä, minkä kyseisiin tavaroihin liittyvän tiedon kyseessä olevat kuluttajat päättelevät niiden tavaroiden osalta, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, viittauksesta säveltäjään Mozart. Edellä esitetyistä syistä kyse on tässä tapauksessa tiedosta, joka liittyy mainittujen tuotteiden reseptiin eikä niiden kaupalliseen alkuperään.

105 Kuten kolmanneksi ensimmäisen kanneperusteen tutkimuksen yhteydessä on jo esitetty, se, että toinen SMHV:n valituslautakunta on toisessa asiassa päätynyt muuhun lopputulokseen merkin Mozart kuvailevuudesta samankaltaisten tavaroiden osalta tai Oberlandesgericht Münchenin 26.7.2001 antamalla tuomiolla, jolla on hylätty vastakanne, jolla on vaadittu riidanalaisen tavaramerkin julistamista mitättömäksi, ei estä valituslautakuntaa hyväksymästä mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta.

106 Joka tapauksessa on todettava, että Oberlandesgericht München ei ole päätynyt muuhun kuin edellä 99 kohdassa esitettyyn lopputulokseen sen osalta, miten Saksan yleisö mieltää riidanalaisen tavaramerkin. Päinvastoin tämä tuomioistuin on myös myöntänyt sen, että silloin, kun tätä tavaramerkkiä käytetään esillä olevassa asiassa kyseessä olevien tuotteiden nimityksenä erityisesti näiden tuotteiden pakkauksessa, se synnyttää kohdeyleisössä mielikuvia Mozartkugeleista (ks. edellä 81 kohta). Siten se, että tämä sama tuomioistuin on hylännyt riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vastakanteen, perustuu pelkästään siihen seikkaan, että erillisen ilmaisun ”Mozart” kuvaileva käyttö on tämän tuomioistuimen mukaan epätavallista.

107 Edellä 89 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevan ehdottoman hylkäysperusteen soveltaminen

ei edellytä kyseessä olevan ilmaisun todellista tai tavanomaista kuvailevaa käyttöä. Riittää, että tällainen käyttö on mahdollista.

108 Viimeiseksi mielipidetiedustelusta, johon kantaja vetoaa, on todettava, että kyseisen mielipidetiedustelun, jonka kantaja on esittänyt SMHV:ssa ja joka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetussa menettelyn asiakirja-aineistossa, tuloksista ilmenee, että vastauksena spontaaniin ja avoimeen eli ilman mahdollisia vastausehdotuksia esitettyyn kysymykseen kaksi kolmasosaa mielipidetiedusteluun osallistuneista yhdisti nimen Mozart niiden tavaroiden yhteydessä, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, ”Mozartkugeleihin”.

109 Näistä samoista tuloksista ilmenee, että kun mielipidetiedustelun osallistujia pyydettiin valitsemaan useista ehdotetuista vastauksista, lähes kolme neljäsosaa (73,4 prosenttia) heistä on valinnut vastauksen, jonka mukaan mainittujen tavaroiden yhteydessä he yhdistivät ilmaisun ”Mozart” ”kuulanmuotoiseen konvehtiin nimeltä Mozartkugel”. Vähäisempi osuus (18,2 prosenttia) mielipidetiedustelun osallistujista valitsi vastaukseksi samaan kysymykseen vastauksen, jonka mukaan he yhdistivät ilmaisun ”Mozart” määrättyyn reseptiin. Kantaja viittaa perusteluissaan tähän viimeksi mainittuun tulokseen.

110 On kuitenkin todettava, että kyseisen mielipidetutkimuksen tuloksilla kokonaisuudessaan ei mitenkään osoiteta vääräksi edellä 99 kohdassa tehtyä päätelmää, vaan päinvastoin vahvistetaan se sikäli kuin suuri enemmistö mielipidetutkimuksen osallistujista yhdistää ilmaisun Mozart, kun sitä käytetään niiden tavaroiden yhteydessä, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, joko Mozartkugeleihin tai määrättyyn reseptiin. Siten molemmissa tapauksissa on välttämättä pääteltävä, että mainittujen tavaroiden osalta tämä ilmaisu on kuvaileva.

111 Kaiken edellä esitetyn perusteella riidanalaisessa päätöksessä on perustellusti todettu, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan

c alakohdan vastaisesti ja että se oli julistettava mitättömäksi saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Tästä seuraa, että toinen kanneperuste ja koko kanne on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

112 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

113 Koska esillä olevassa asiassa kantaja on hävinnyt, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja SMHV:n oikeudenkuluista tämän vaatimusten mukaisesti. Koska väliintulija ei ole esittänyt oikeudenkäyntikuluihin liittyviä vaatimuksia, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) **Paul Reber GmbH & Co. KG velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikuluista.**

3) **Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä heinäkuuta 2008.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja